

# **PATENTTIASIAMIES YHTEISKEKSIJÄNÄ ASIAKKAANSA KANSSA**

**Erityistarkastuksessa ympäristöystävälliset keksinnöt**

Pro-gradu tutkielma

Maaliskuu 2020

Immateriaalioikeuden projekti ”Immateriaalioikeus ja kestävä kehitys”

Ohjaajat: Taina Pihlajarinne ja Juli Mansnérus

Helsingin Yliopisto

Oikeustieteellinen tiedekunta

Ella Schröder

## TIIVISTELMÄ

Patenttiasiamiesten mahdollisuutta yhteiskeksijyyteen asiakkaansa kanssa ei oikeuskirjallisuudessa ole tarkasteltu lähes lainkaan. Patenttioikeuden perusteella ei ole suoraan estettä sille, etteikö patenttiasiamies ja asiakas voisi olla yhteiskeksijöitä, mikäli yleisestikin pätevät yhteistyön ja keksinnöllisen panoksen kriteerit täyttyvät. Tästä huolimatta patenttiasiamiehen osallisuus asiakkaan keksintöön nähdään jopa "tabuuna".

Patenttiasiamiehen keksinnöllinen panos ei kuitenkaan ole huono asia ja heidän asemansa takia he pystyisivät hyvin vaikuttamaan keksintöjen ympäristöystävällisyyteen omilla ehdotuksilla, ohjauksilla ja ideoilla. Ympäristöystävällinen ohjaus voisi jopa kuulua hyvään asiamiestapaan.

Mikäli patenttiasiamies lähtee tekemään paljonkin uusia ehdotuksia ja vaikuttaa keksinnön syntyyn, asia muuttuu kuitenkin nopeasti hankalaksi keksijäkysymyksen suhteen. Voiko patenttiasiamies ylipäättänsä päätyä yhteiskeksijäksi asiakkaansa kanssa ja millä perustein? Millaisia rajoituksia patenttiasiamiesten eettiset säännöt asettavat?

Kirjallisuuden ja oikeustapausten perusteella olisi katsottava, että patenttiasiamiesten panokselle on asetettu korkeampi kynnyks sekä itse keksinnölliselle panokselle että molempien osapuolten tietoisuuteen, mahdollisesta yhteiskeksijyydestä.

Patenttiasiamiehen ammatinharjoittamiselle erityisen keskeisiä ovat luottamus ja maine. Aivan kuten asianajajillekin on heille siis asetettava korkeammat ja tiukemmat ammattieettiset säännöt kuin muille kansalaisille. Patenttiasiamiehen tehtäviä ei voida tyhjentävästi määritellä, mutta tutkimukseni perusteella kallistun siihen, että patenttiasiamiehen tehtäviin kuuluvia toimia on tulkittava laajasti. Tämä tarkoittaisi, että myös eettisten sääntöjen nojalla patenttiasiamiehen mahdollisuutta yhteiskeksijyyteen rajoitettaisiin. Patenttiasiamiehen panos ei siten voi johtaa yhteiskeksijyyteen ilman molempien osapuolten tietoisuutta eikä myöskään ilman yhteistä päämäärää. Yhteiskeksijyys ei voisi tulla asiakkaalle yllätyksenä.

# SISÄLLYS

<b>LÄHTEET .....</b>	<b>III</b>
<b>LYHENTEET.....</b>	<b>XIII</b>
<b>1. JOHDANTO .....</b>	<b>1</b>
1.1. Tutkimuskysymykset ja aiheenrajaus.....	3
1.2. Tutkimuksen metodi ja rakenne.....	4
<b>2. KEKSIJÄN MÄÄRITELMÄ .....</b>	<b>5</b>
2.1. Yleisesti .....	5
2.1.1. Oikeusvertailua: näkökulmia keksijän määrittelyyn.....	7
2.2. Yhteiskeksijyys.....	14
2.2.1. Oikeusvertailua: näkökulmia yhteiskeksijyyden käsitteeseen .....	17
2.3. Työsuhdekeksinnöt .....	21
2.4. Parempi oikeus keksintöön .....	24
2.4.1. Oikeusvertailua: parempi oikeus keksintöön -väitteen menestymismahdollisuuksista .....	25
2.4.2. Toimeksiannon suorittamisen ja keksimisen rajanvetoa.....	27
2.5. Yhteenveto .....	30
<b>3. PATENTTIASIAMIEHIÄ KOSKEVAT EETTISET TAPAOHJEET .....</b>	<b>32</b>
3.1. Yleisesti .....	32
3.2. Patenttiasiamiehen tehtävät.....	35
3.2.1. Miten patenttiasiamiehen tehtäviä ja eettisiä sääntöjä on tulkittu muiden valtioiden lainsäädännössä, oikeustapauksissa ja muun sääntelyn alla? .....	40
3.3. Hyvä asiamiestapa .....	44
3.3.1. Lojalisuus ja oletettu luottamus .....	48
3.3.2. Esteellisyys.....	50
3.3.3. Salassapitovelvollisuus .....	52
3.3.4. Liiketoimet asiakkaan kanssa .....	53
3.4. Patenttiasiamiehen keksinnöllisen panoksen arviointia.....	54
3.5. Onko eettisillä ohjeilla todellisuudessa mitään merkitystä? .....	56
3.6. Yhteenveto .....	56
<b>4. PATENTTIASIAMIEHEN AMMATTITAITON HYÖDYNTÄMINEN OMISSA KEKSINNÖISSÄ ASIAKASSUHTEN LOPUTTUA .....</b>	<b>58</b>
4.1. Yleisesti .....	58
4.1.1. Keksinnön hyödyntäminen .....	61
4.2. Patenttioikeuden ja ympäristöoikeuden välinen yhteistyö .....	62
4.3. Yhteenveto .....	63
<b>5. YHTEENVETO JA LOPPUTULOKSET .....</b>	<b>65</b>
5.1. Tulevaisuuden näkymät .....	66

# LÄHTEET

## Kirjallisuus

*Aarnio, Aulis*, On Truth and the Acceptability of Interpretative Propositions in Legal Dogmatics. *Rechtstheorie* 1981, Beiheft 2, s. 33–51. *Methodologie und Erkenntnistheorie der Juristischen Argumentation*.

*Abbott, Ryan*, The Artificial Inventor Project, *WIPO Magazine* 6/2019.

*Aro, Pirkko-Liisa*, Yhteiskeksintöjen ongelmia. *LM* 1985. s. 733-741.

*Birnholtz, Jeremy*, What does it mean to be an author? The intersection of credit, contribution, and collaboration in science. *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 57 (13) 2006, 1758–1770.

*Blok, Peter*, "The Inventor's New Tool: Artificial Intelligence - How Does It Fit in the European Patent System?" *EIPR: European Intellectual Property Review* 39, no. 2, 2017 ss. 69-73.

*Bogers, Marcel – Chesbrough, Henry – Moedas, Carlos*, Open innovation: Research, Practices and Policies. *California Management Review* 2018, Vol. 60(2), pp. 5-16.

*Brown, Abbe E. L.*, Environmental technologies, intellectual property and climate change: accessing, obtaining and protecting. *Edward Elgar Publishing* 2013.

*Bruun, Niklas*, Uppfinnarrätt i anställningsförhållande: en rättsdogmatisk studie av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. *Suomen Lakimiesliiton kustannus*. Jyväskylä 1982.

*Cheon-woo, Son*, New Standard of Judgment for Patent Applications Filed by Unentitled Persons: Focusing on Derived Invention Modifying Another's Claimed Invention and Burden of Proof, *Supreme Court Law Journal* 5.2 SCJ 79, Supreme Court Library of Korea, 2015.

*Corley, John – Sandra Vannoy – Joseph Cazier*, "Using Sustainability Reports As a Method of Cause-Related Marketing for Competitive Advantage." *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD)* 4, no. 2 (2013): 16-33.

*Cohen, Jerry*, Ethics Issues in Intellectual Property, *Massachusetts Continuing Legal Education, Inc.*, Intellectual Property Practice, Chapter 9, 3rd Edition (2016).

*Dearing, Andrew*, Sustainable Innovation: Drivers and Barriers. *OECD. Innovation and the Environment*. Paris: OECD Publishing, 2000.

*Degnan, Donald A. – Huskey, Libby A.*, *Inventorship: What Happens When You Don't Get It Right?* *Holland & Hart LLP*, 2006.

*Dutfield, Graham*, Collective invention and patent law individualism: origins and functions of the inventor's right of attribution. *The WIPO Journal*, W.I.P.O.J. 2013, 5(1), 25-34.

*Dybdahl-Osterborg, Lise*, Discipline and competition – good professional conduct for European patent attorneys. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, ICC 1995, 26(3), 350-376.

*Eccles, Robert G. – Ioannou, Ioannis – Serafeim, George*. "The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance." *Management Science* 60, no. 11 (November 2014): 2835–2857.

*Franzosi, Mario – De Sanctis, Giustino*, Moral rights and new technology: are copyright and patents converging? *E.I.P.R.* 1995, 17(2), 63-66.

*Gad, Ulrik Pram – Strandsbjerg, Jeppe*, The politics of sustainability in the Arctic: reconfiguring identity, space and time. Routledge, Taylor & Francis Group 2019.

*Haarmann, Pirkko-Liisa*, Immateriaalioikeus. Talentum Media 2014 5. uudistettu painos. Helsinki.

*Haeussler, Carolin – Sauermann, Henry*, Credit where credit is due? The impact of project contributions and social factors on authorship and inventorship. *Research Policy* 42 (2013) 688–703.

*Hakulinen, Y. J.*, Keksijän oikeussuojasta. Teoksessa: Juhlajulkaisu Kaarlo Juho Ståhlberg. Vammala 1943. s. 383-421.

*Heaton, George R. Jr.*, Workshop on Innovation and the Environment: Rapporteur's Report. OECD. Innovation and the Environment. Paris: OECD Publishing, 2000.

*Houtsonen, Jarmo*, Yritysten välinen sopimustoiminta institutionaalisenä kenttänä. *Oikeus* 2000, s. 235–249.

*Hricik, David – Geczi Alexandra – Thomas Zachary*, Save a Little Room For Me: The Necessity of Naming as Inventors Practitioners Who Conceive of Claimed Subject Matter, *Loy. L. & Tech. Ann.* 5,1, Vol. 55 2004.

*Häyhä, Juha*, Lojaliteettiperiaate ja sopimusoppi. *Defensor Legis* 1996, s. 313–327.

*Kagan, Robert. A.*, American and European Ways of Law: Six Entrenched Differences. Institute of European Studies Working Paper 060407, UC Berkeley, 2006.

*Kaisto, Janne*, Lainoppi ja oikeusteoria: oikeusteorian perusteista aineellisen varallisuus oikeuden näkökulmasta. Edita 2005.

*Kim, Hyeon-Cheol – Cho, Inyoung*, South Korean Law Research on the Internet, Hauser Global Law School Program, New York University School of Law, 2017.

*Kim, Changsu – Song, Jaeyoung*, Creating new technology through alliances: An empirical investigation of joint patents. *Technovation* 27/2007 (s. 461–470).

*Kim, Yong-Hee*, 'Introduction to Korean Legal Materials', *Journal of Korean Law* vol 2. no.1, Seoul National University, Law Research Institute, 2002.

*Kivi-Koskinen, Timo – Lassi Lepistö*, Työsuhdekeksinnöt: Työsuhde- Ja Korkeakoulukeksintölainsäädäntö. 2., uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent, 2019.

*Kokkonen, Ville*, Yhteistekijyys ja -keksijyys – Teoksen ja keksinnön yhteisomistajien oikeusasema. Pro gradu Helsingin Yliopisto 2015. Helsinki.

*Kuo, Dennis William*, Essays on the Incentives for Innovation and Voluntary Knowledge Transfer. University of California, Los Angeles, 2006.

*Lane, Eric*, Building the global green patent highway: proposal for international harmonization of green technology fast track programs. Berkeley Technology Law Journal, 27(2) 2012, ss. 1119-1170.

*Leith, Philip*, Software and Patents in Europe (Cambridge Intellectual Property and Information Law). Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

*Lissoni, Francesco – Montobbio, Fabio*, Inventorship and authorship in patent-publication pairs: an enquiry into the economics of scientific credit. CESPRI – University Bocconi 2008. Working Paper.

*Luken, Ralph –Van Rompaey, Frank*. "Drivers for and Barriers to Environmentally Sound Technology Adoption By Manufacturing Plants in Nine Developing Countries." Journal of Cleaner Production 16, no. 1 (2008): S67-S77.

*Maier, Gregory J. – Gnuse, Robert F.*, Combining Applications For Filing In The U.S. 26 IDEA 25, 1985.

*Määttä, Tapio*, Soft law som rättskälla på nya rättsområden i den nationella rätten, JFT 2006/6, Asiantuntija-artikkeli, s. 553-227.

*Naumanen, Paula*, Asianajajan lojaliteettivelvollisuudet toimeksiantosuhteen elinkaareissa, Edita Publishing, 2005.

*Neuvonen, Riku*, Tapaoikeus oikeuslähdeopissa, Lakimies 3/2006 s. 405–432.

*Oesch, Rainer – Pihlajamaa, Heli – Sunila, Sami*, Patenttioikeus. Talentum Media 2014 3. uudistettu painos. Helsinki.

*Orlov, Vladimir*, Venäjän Immateriaalioikeus. Defensor Legis N:o 1/2009.

*Peltonen, Jukka*, Eräitä esteellisyystilanteita asianajajan näkökulmasta. Teoksessa Ylöstalo, Matti (toim.): Asianajajaoikeutta. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 199. Helsinki 1985, s. 88–105.

*Rasijeff, Moona*, Are patents needed: An argument against intellectual property. Pro gradu Helsingin yliopisto 2017. Helsinki.

*Rimmer, Matthew*, Intellectual Property and Climate Change. Edward Elgar Publishing 2011. Cheltenham U.K.

*Robins, Martin B.*, "Patent, Trade Secret, or Both: A General Practitioner's Guide" Illinois Bar Journal 103, no. 2, 2015, ss. 40-43.

*Ross, Stanley C.*, The Road to Self-leadership: Busting Out of Your Comfort Zone. Howard House, Wagon Lane, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2015.

*Santamuro, Jon P.*, Failure is not an option: enhancing the use of intellectual property tools to secure wider and more equitable access to climate change technologies. Edward Elgar Publishing 2013.

*Sarnoff, Joshua D.*, The Patent System and Climate Change, Virginia Journal of Law & Technology, vol. 16, no. 2, 2011, ss. 301-360.

*Schipani, Cindy A.*, The corporate attorney-client and work product privileges: things of the past? Comp. Law. 2009, 30(11), 329-334.

*Setälä, Ari*, Yhteiskeksintö ja yhteiskeksijän oikeudet – erityiskysymyksenä yhteiskeksijän määrittäminen, Edilex, Edita Publishing Oy, 2004.

*Sheldon, Jeffry G. – Mak, Danto K.*, What Contributions Make You a "Joint Inventor"? L.A. Daily J., Oct. 16, 1989.

*Shen, Menghan – Zingg, Raphael*, Patent Examiners and the Citation Bias in Innovation, December 2, 2019.

*Silverman, Iona*, Wearable technology: use of IP where technology meets creativity. E.I.P.R. 2016, 38(6), 360-364.

*Stiefel, Maurice B.*, Finally, fair play: inventive acts abroad as date of invention, International Review of Intellectual Property and Competition Law, IIC 1997, 28(1), 34-50.

*Süzeroğlu-Melchior, S.*, "In-house or external? Differing approaches to patent filing strategies", Strategic Direction, Vol. 34 No. 1, 2018, ss. 13-15.

*Vapaavuori, Tom*, Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset, Alma Talent Oy 2019, 3. uudistettu painos, Helsinki.

*Yalabik, Baris – Fairchild, Richard J.* "Customer, Regulatory, and Competitive Pressure As Drivers of Environmental Innovation." International Journal of Production Economics 131, no. 2 (2011): 519-527.

*Ylönen, Markku*, Asianajajaoikeus, Laki, säännöt ja tapaohjeet. Alma Talent Oy 2018 2. uudistettu painos, Helsinki.

## **Suomalainen oikeuskäytäntö**

MAO:535/19

MAO:131/19

KHO:2017:26

HHO 15.2.2017 nro 196

MAO:325/16

MAO:360/14

HHO 16.4.2013 nro 1140

MT:1994:013

KKO:1987:427

## **Ruotsalainen oikeuskäytäntö**

Härnösandin hallinto-oikeuden tuomio nro. 1673-16.

## **Eurooppalainen oikeuskäytäntö**

Akzo Nobel Chemical Ltd. ja Akros Chemical Ltd. v. Euroopan komissio, Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa T-125/03 ja T-253/03.

## **Yhdysvaltalainen oikeuskäytäntö**

Leupold & Stevens, Inc. v. Lightforce USA, Inc. No. 3:16-cv-01570-HZ (D. Or. 2020).

Egenera, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 379 F. Supp. 3d 110, 115 (D. Mass. 2019).

Cumberland Pharmaceuticals Inc. v. Mylan Institutional LLC (Fed. Cir. 2017).

Synthetic Fuels, LLC v. Neste Oil Oyj, 841 F.3d 954, 962 (Fed. Cir. 2016).

In re Seare, 493 B.R. 158 (Bankr. D. Nev. 2013), päivitettyinä versiona (Apr. 10, 2013), aff'd, 515 B.R. 599 (B.A.P. 9th Cir. 2014).

University of Pittsburg of the Commonwealth System of Higher Education, Dr. Adam J. Katz, and Dr. Ramon Llull v. Marc H. Hedrick, Prosper Benhaim, Hermann Peter Lorenz, and Min Zhu, No. 2008-1468 (Fed. Cir. 2009).

Israel Bio-Eng'g Project v. Amgen, Inc., 475 F.3d 1256 (Fed. Cir. 2007).



Trovan, Ltd. v. Sokymat SA, Irori, 299 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2002).

Pieczenik v. Dyax Corp. 226 F. Supp. 2d 314 (D. Mass. 2002).

First Graphics Inc. v. M.E.P. Cad Inc. Case No. 00 C 2524 (2001).

Sandra Solomon v. Kimberly-Clark Corporation, United States Court of Appeals, Federal Circuit No. 00-1033 (2000).

Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1473 (Fed. Cir. 1997).

Hess v. Adv. Cardiovascular Sys., Inc., 106 F.3d 976, 981 (1997).

Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994).

Sewall v. Walters, 21 F.3d 411, 30 U.S.P.Q.2d 1356, 1359 (Fed. Cir. 1994).

Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., 927 F.2d 1200, 1206, 18 U.S.P.Q.2d 1016, 1020-21 (Fed. Cir.), cert. denied, 502 U.S. 856 (1991).

Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd., 10 U.S.P.Q.2d 1143, 1172 (1988).

Clairol Inc. v. Save-Way Indus., Inc., 210 U.S.P.Q. (BNA) 459, 465 (S.D.Fla.1980).

Huck Mfg. Co. v. Textron Inc., 187 U.S.P.Q. 388 (U.S. Dist. Ct. E.D. Mich. 1975).

Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co., 758 F.2d 613, 624, 225 USPQ 634, 641 (Fed.Cir.1985) (quoting Hobbs v. United States Atomic Energy Comm'n, 451 F.2d 849, 864, 171 USPQ 713, 724 (5th Cir.1971)).

Garrett Corp. v. U.S., 422 F.2d 874, 881, 164 U.S.P.Q. 521, 526-27 (Ct. Cl.), cert. denied, 400 U.S. 951, 167 U.S.P.Q. 705 (1970).

Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818 (D.D.C. 1967).

Reusch v. Fischer, Patent Appeal No. 2728. 49 F.2d 818, United States Court of Customs and Patent Appeals, (1931).

DeLaski & Thropp Circular Woven Tire Co. v. William R. Thropp & Sons Co., 218 F. 458, 464 (D.N.J., 1914), aff'd, 226 F. 941 (3d Cir.1915), District Court Opinion.

O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62, 15 How. 62, 111 14 L.Ed. 601 (U.S. Sup. Ct. 1853).

### **Kanadalainen oikeuskäytäntö**

Alberta Inc. v. Q'Max Solutions Inc., 2003 CAF 241, 2003 FCA 241, CarswellNat 1558 (2003).

Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd., 2000 CarswellNat 2643 (2000).

E.T. Wright Ltd. v. Adams & Westlake Co., CarswellNat 8 (1928).

### **Australialainen oikeuskäytäntö**

Australian Mud Company Pty Ltd v Coretell Pty Ltd, FCA 200 (2014).

Rozenblit v VR TEK Pty Ltd, APO 49 (2013).

DSE (Holdings) Pty Ltd v InterTAN Inc, FCA 1191 (2003).

### **Aasialainen oikeuskäytäntö**

Tokyo District Court Decision 2001(Wa)7196 Decided August 27, 2002 (Micro-Granular Nucleus Case).

### **Suomen hallituksen esitykset**

HE 49/2018

HE 210/2016

HE 89/2013

HE 21/2000

### **Ruotsin hallituksen esitykset**

RP 2009/10:202

### **Etiikkakomitean lausunnot**

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n Etiikkakomitean lausunto 2.12.2019, Helsinki.

### **Ruotsin patenttiasiamieslautakunnan lausunnot**

Ruotsin Patentombudsnämnden oikaisuvaatimus hallinto-oikeudelle 27.10.2017, POD 56/2016.

Ruotsin Patentombudsnämnden lausunto hallinto-oikeudelle 31.8.2016, POD 56/2016

Ruotsin Patentombudsnämnden päätös 23.12.2013, POD 37/2013.

Ruotsin Patentombudsnämnden päätös 19.04.2016, POD 69/2015.

## **Asianajajaliiton valvontalautakunnan lausunnot**

Suomen Asianajajaliiton Valvontalautakunnan (ent. kurinpitolautakunta) päätös 8.9.2017.

Suomen Asianajajaliiton Valvontalautakunnan (ent. kurinpitolautakunta) päätös 27.9.2013.

Suomen Asianajajaliiton Valvontalautakunnan (ent. kurinpitolautakunta) päätös 9.12.1996.

## **Eettiset tapaohjeet**

Nevada Rules of Professional Conduct 2006, päivitetty 2019.

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys Ry:n (SPAY) toimeksiantoehdot 2016.

Vägledande regler om god advokatsed, 2016.

Teollisoikeusasiamieslautakunnan hyvää asiamiestapaa koskevat ohjeet, 2015.

USPTO Rules of Professional Conduct, United States Patent and Trademark Office, Commerce, 2013.

Suomen Asianajajaliiton Tapaohjeet 15.1.2009.

Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden kommentaari 31.1.2011.

Code of Conduct of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (OJ EPO 2003, 523).

## **Virallislähteet**

EUROPEAN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on reform recommendations for regulation in professional services, 10.1.2017 Brussels. (SWD/2016/0436 final).  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561462428415&uri=CELEX:52016SC0436>

European Patent Office (EPO) Annual Report of 2017.

Federal Register, Vol. 78, No. 64, Wednesday, April 3, 2013, Rules and Regulations, Changes to Representation of Others Before the United States Patent and Trademark Office.  
<https://www.federalregister.gov/documents/2013/04/03/2013-07382/changes-to-representation-of-others-before-the-united-states-patent-and-trademark-office>.

Innovation Union Scoreboard Report of 2010: The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, 1.2.2011. ([https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf)).

Patentombudsnämndens allmänna råd med vägledande regler om god patentombudssed enligt 5 § lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud.

Kansallinen innovaatiostrategia ja sen toimeenpano, Suomen Yrittäjät, 2009.  
<https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/innovaatiostrategia2009.pdf>.

IPR University Centerin lausunto Kauppa- ja teollisuusministeriölle, Helsinki 13.8.2004.  
[https://ipruc.fi/wp-content/uploads/Lau\\_Asiamiehet\\_20040813\\_1.pdf](https://ipruc.fi/wp-content/uploads/Lau_Asiamiehet_20040813_1.pdf)

United Nations Commission on Human Rights, Second Session, "Report of the Working Group on the Declaration on Human Rights", December 10, 1947, E/CN.4/57, p.15, quoted in Johannes Morsink, The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999).

USPTO patenttihakemus "Plastic Roller Body" 3,228,087, patentoitu 11. Tammikuuta 1966.

United Nations General Assembly, Third Session, Third Committee, "Draft International Declaration of Human Rights. Cuba, France, Mexico: Joint Amendment to Article 25 of the Draft Declaration (E/800)", A/C.3/360, November 20, 1948.

## **Muut lähteet**

Haastattelu H.K., Eurooppapatenttiasiamies, Auktorisoitu patenttiasiamies, Diplomi-insinööri. Puhelinpalaveri 25.7.2019.

Haastattelu J.J., Eurooppapatenttiasiamies, Auktorisoitu patenttiasiamies, FM – teoreettinen fysiikka. Tapaaminen 31.7.2019.

Haastattelu L.S., Eurooppapatenttiasiamies, Auktorisoitu patenttiasiamies, Diplomi-insinööri. Puhelinpalaveri 26.7.2019.

Haastattelu J.V., Eurooppapatenttiasiamies, Auktorisoitu patenttiasiamies, Diplomi-insinööri. Puhelinpalaveri 7.8.2019.

CGS 2019 U.S. Consumer Sustainability Survey.

Agarwal, Pankhuri, Can Patent Attorneys Ever be Named as Co-Inventors of the Claims they Draft?. Spicy IP 2017. <https://spicyip.com/2017/07/can-patent-attorneys-ever-be-named-as-co-inventors-of-the-claims-they-draft.html>

Janice Rice, When Does a Suggestion Become an Invention? Global IP & Technology Law Blog, 2017. <https://www.iptechblog.com/2017/02/when-does-a-suggestion-become-an-invention/>

Keränen, Matti, "Nyhtökaura saamassa vahvan kansainvälisen patenttisuojan - tänä vuonna tulossa 5 uutta tuotetta", Tekniikka & Talous, 2017.  
<https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/nyhtokaura-saamassa-vahvan-kansainvalisen-patenttisuojan-tana-vuonna-tulossa-5-uutta-tuotetta/0f1dde90-fa4d-3e56-9fed-d2ac6128a40e>

Vuolle-Selki, Tuula, Tiesitkö: monen kotimaalarinkin kädessä nähtävän työvälineen keksijä on suomalaissyntyinen – keksijän asianajaja veti välistä, Tekniikan Historia 4/2017. <https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tiesitko-monen-kotimaalarinkin-kadessa-nahtavan-tyovalineen-keksija-on-suomalaissyntyinen-keksijan-asianajaja-veti-valista/61d72953-c5ad-4234-8f1a-ef7dbb03f7bf>.

Overly, Steven, How Ford turned thousands of employees into inventors, The Washington Post, 16.12.2016. <https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2016/12/14/how-ford-turned-thousands-of-employees-into-inventors/>.

Clifford, Stephanie, Tetra Pak, a Fortune Founded on a Clever Idea, New York Times, 11.7.2012. <https://www.nytimes.com/2012/07/12/world/europe/tetra-pak-a-fortune-founded-on-a-clever-idea.html>.

Tieteen termipankki. Toimeksianto. <https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:toimeksianto>.

Tetra Pak kotisivut. <https://www.tetrapak.com/about/history>.

## LYHENTEET

ABA	American Bar Association (Yhdysvallan asianajajayhdistys)
CFR	Code of Federal Regulations
ECTA	European Communities Trade Mark Association
EPO	European Patent Office
EPI	Euroopan patentti-instituutti
Fed. Cir.	Federal Circuit (yhdysvaltalainen tuomioistuin)
FICPI	Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (kansainvälinen yhdistys immateriaalioikeuden alalla toimiville ammattilaisille)
HAO	hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet 9.6.1972
HE	hallituksen esitys eduskunnalle
HO	hovioikeus
IPRUC	IPR University Center
IUS	Innovation Union Scoreboard
KHO	korkein hallinto oikeus
KKO	korkein oikeus
MAO	markkinaoikeus
MT	markkinatuomioistuin (nykyinen markkinaoikeus)
PAO	Patentanwaltsordnung (saksan patenttiasiamieslaki)
PatL	patenttilaki
PRH	Patentti- ja Rekisterihallitus
RP	regeringens proposition (ruotsin hallituksen esitys eduskunnalle)
SPAY	Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
TOAL	Teollisoikeusasiameslautakunta
USPTO	United States Patent and Trademark Office

# 1. JOHDANTO

Kestävä kehitys on tällä hetkellä yksi maailman puhutuimmista aiheista. Keksinnöllisyyttä kestävä kehityksen alueella on aihetta kannustaa ja edistää. Lainsäädännöllä, etenkin liittyen immateriaalioikeuteen, on suuri merkitys, mihin suuntaan keksinnöllisyyttä suunnataan. On totta, että tähän vaikuttavat myös politiikka, talous ja yhteiskunnassa yleiset mielipiteet ja arvot, mutta juuri näihin asioihin lainsäädäntö perustuu ja rakentuu eikä siten kyse ole täysin eri asioista. On siis luonnollista tarkastella kestävä kehitystä lainsäädännön kautta ja pohtia, miten voisimme kannustaa yhä ympäristöystävällisempään sosiaalisesti hyvinvoivaan kehitykseen. Yksi tärkeimmistä alueista on patenttioikeus.

Patenttioikeuden ja kestävä kehityksen yhtymäkohtia on alettu tutkia yhä enemmän, mutta suurimmilta osin aiheet ovat käsitelleet teknologiansiirtoa<sup>1</sup>, *fast-track*-järjestelmiä<sup>2</sup>, valtion tukia<sup>3</sup> ja avointa innovaatiota<sup>4</sup> (engl. *open innovation*). Patenttien osalta on siis kansainvälisesti pääosin keskitytty pelkästään keksinnön käsitteeseen, mutta ei itse keksijään.<sup>5</sup> Tähän haluan tutkimuksellani muutoksen; siksi keskityn keksijän käsitteeseen ja pohdin keksijöiden aseman selventämistä ja vahvistamista. Lisäksi, mitä enemmän on olemassa potentiaalisia keksijöitä, etenkin ammattitaitoisia ja keksintöihin laajemmin perehtyneitä henkilöitä, sitä todennäköisempää on, että hyödyllisiä keksintöjä syntyy. Patenttiasiamiehet pystyisivät hyvin vaikuttamaan keksintöjen ympäristöystävällisyyteen ja siten he voisivat ehdotuksilla, ohjauksilla ja ideoilla varmistaa, että keksintö on mahdollisimman ympäristöystävällisesti toteutettu. Mikäli patenttiasiamies lähtee tekemään paljonkin uusia ehdotuksia ja vaikuttaa keksinnön syntyyn, asia muuttuu kuitenkin nopeasti hankalaksi. Patenttiasiamiesten oma keksiminen ja heidän mahdollisuutensa tulla kirjatuksi yhteiskeksijäksi asiakkaansa keksintöön on ehkä jopa jollakin tavalla tabu patenttiasiamiesten oikeuskulttuurissa. Patenttiasiamiehihän koskevat ankarat ammatilliset velvoitteet, lojaliteetti- ja esteellisyysäännökset, ainakin teoriassa. Lisäksi patenttisysteemi tarvitsee luotettavia ammattilaisia, jotka voivat puolueettomasti ohjata ja tukea patentin haussa ja juridisen suojan hankkimisessa. Pitäisikö kuitenkin ympäristöystävällisten keksintöjen ja lisäysten suhteen olla löysemmät velvoitteet, jotta patenttiasiamiehet

---

<sup>1</sup> Ks esim. Rimmer 2011.

<sup>2</sup> Lane 2012 s. 1145-1146.

<sup>3</sup> Sarnoff 2011 s. 311.

<sup>4</sup> Bogers – Chesbrough – Moedas 2018 ss. 9-10.

<sup>5</sup> Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd 2000 kohta 27.

helpommin uskaltaisivat lähteä ehdottamaan ympäristöystävällisiä parannusehdotuksia ilman eturistiriita- ja lojaalisuusmoitteita?<sup>6</sup> Ranskassa anonyymi patenttiasiamies on halunnut nostaa vieläkin provokatiivisemman kysymyksen esille. Onko reilua, että patenttiasiamies tai asianajaja, joka joutuu laatimaan pitkiä raportteja ja kuvauksia asiakkaidensa keksinnöistä, ei tule nimetyksi keksijäksi, vaikka hän työssään joutuu joskus kehittämään moniakin uusia keksinnöllisiä aspektoja, ideoimaan yhdessä asiakkaan kanssa ja muokkaamaan itse keksintöä ja sen kuvausta?<sup>7</sup> Provokatiivisuudesta huolimatta, kysymystä on syytä tarkastella lähemmin, etenkin ympäristöystävällisten keksintöjen ja ideoiden suhteen. Aihe on koko yhteiskunnan kannalta relevantti – tarvitsemme keksintöjä nyt enemmän kuin koskaan ja yksityiset tekijät lähtevät yhä enenevässä määrin ratkomaan maapalloa uhkaavia ongelmia. Tästä huolimatta patenttiasiamiesten nimeämistä keksijäksi ei ole tarkasteltu oikeuskirjallisuudessa lähes lainkaan.<sup>8</sup>

On pidettävä mielessä, että patenttilainsäädännön tarpeellisuutta ja sen funktiota kestävä kehityksen edistäjänä on kritisoitu puoleen ja toiseen.<sup>9</sup> Tässä tutkimuksessa lähdän kuitenkin siitä oletuksesta, että patenttilainsäädännön tuoma yksinoikeus kannustaa innovointiin, ja siten myös todellisen keksijän tunnustaminen on erityisen tärkeää. Mielestäni todellisen keksijän luonnollisesti kuuluu saada tunnustusta ja korvausta, riippumatta tittelistään, työstään tai asemastaan. Patenttiasiamiehet joutuvat tai haluavat kuitenkin useimmiten pysyä varovaisina maineen, salassapitovelvollisuuden ylläpitämisen<sup>10</sup> ja esteellisyyssääntöjen takia, ryhtyessään keksinnölliseen toimintaan. Mikäli halutaan kannustaa ympäristöystävällisiin ideoihin, etenkin patenttiasiamiehet olisivat tässä erinomaisessa asemassa voidessaan ehdottaa kestävä kehityksen mukaisia parannuksia ja lisäyksiä tai laajentaa keksinnön käytettävyyttä. Mikäli asiamies tähän lähtee, on kuitenkin epäselvää, missä toimeksiannon ja keksimisen raja menee erityisesti uusien ideoiden suhteen. Myös patenttiasiamiehen ammatin harjoittamiselle olennainen oletettu luottamus ja esteellisyyssääntöjen noudattaminen ovat vaarassa horjua eikä niiden sisältö lainkaan ole selvä.

---

<sup>6</sup> Onko kestävä kehitys sen verran tärkeää, että voitaisiin puhua poikkeuksesta yhteiskunnan eduksi?

<sup>7</sup> Agarwal 2017.

<sup>8</sup> Hricik – Geczi – Thomas 2004 s. 636.

<sup>9</sup> Perinteisesti kehittyneet maat vaativat tiukkoja immateriaalioikeussuojia, kun vuorostaan kehitysmaat pitävät immateriaalioikeussuojia esteenä teknologian pääsyyn. – ks. esim. Rasijeff 2017 ja Santamuro 2013 s. 88–89.

<sup>10</sup> Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa T-125/03 ja T-253/03.



## 1.1. Tutkimuskysymykset ja aiheenrajaus

Tarkastelen patenttioikeutta etenkin Suomen näkökulmasta mutta puutteellisen kotimaisen lähdeaineiston takia viitteitä ja ideoita haen myös laajasti kansainvälisesti. Etenkin yhdysvaltalaisesta kirjallisuudesta ja oikeuskäytännöstä on löytynyt näkökulmia ja ideoita, joista voisi ottaa mallia Suomen patenttioikeuden kehittämiseen ja tulkitsemiseen. Australiassa on annettu tutkimukseni kannalta erittäin tärkeä tuomio, minkä takia tämän on syytä olla tutkimuksessani mukana. Myös Saksan ja Sveitsin oikeudesta on haettu viitteitä; Saksasta siksi, että oikeuslähteemme perustuvat pitkälti germaaniseen oikeuteen ja Sveitsistä, koska se on yksi suosituimmista maista hakea patenttia (Sveitsissä patenttihakemuksia tulee vuosittain vireille eniten yhtä kansalaista kohden).<sup>11</sup> Patenttioikeus, patenttisysteemin toimivuus ja ympäristöongelmat ovat kansainvälisiä aiheita<sup>12</sup>, ja myös sen takia on syytä laajentaa tutkimusta Suomen rajojen ulkopuolelle. Nykyään on myös kritisoitu sitä, että valtioiden omat tavoitteet ja toimet kestävän kehityksen edistämässä menevät globaalien tavoitteiden edelle.<sup>13</sup> On kuitenkin olennaista pitää mielessä, että patenttioikeutta ei kuitenkaan keksijän oikeuksien osalta ole kansainvälisesti harmonisoitu<sup>14</sup> ja se saattaa vaihdella paljonkin eri valtioissa.<sup>15</sup>

Tutkimukseni kysymykset ovat seuraavat:

- a. Missä menee juridisen neuvonannon, toimeksiannon ja keksimisen rajat?
- b. Voiko patenttiasiamies ”hyvän asiamiestavan” puitteissa olla yhteiskeksijä asiakkaansa kanssa?
- c. Voisiko ”hyvään asiamiestapaan” kuulua velvollisuus ohjata asiakkaitaan ympäristöystävällisempään suuntaan?

---

<sup>11</sup> European Patent Office (EPO) Annual Report of 2017.

<sup>12</sup> Ks esim. Brown 2013.

<sup>13</sup> Ainakin näin on arktisen jäätikön suojelemisen osalta käynyt Norjan, Venäjän ja Grönlannin välillä, Gad – Strandsbjerg 2019 s. 246.

<sup>14</sup> Huomioitavaa on, että esimerkiksi Yhdysvalloissa patentoitavuutta on perinteisesti tulkittu laueammin kuin Euroopassa.

<sup>15</sup> Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014 s. 54. Etenkin Yhdysvaltojen ja Euroopan väliset oikeusjärjestelmälliset erot ovat merkittävät. Tämä on hyvä pitää mielessä, mutta ei kuitenkaan mielestäni rajaa pois mahdollisuutta käyttää sieltä tulevia ideoita ja teorioita sekä lähteenä ja ideoina meidän lainsäädäntömmme tulkitsemiseen ja kehittämiseen.

Kestävä kehitys on tutkielmassani keskeinen aihe. Vaikka keskityn ympäristölliseen kehitykseen, en sulje pois kestävä kehityksen muita peruspilareita; taloudellisia ja sosiaalisia tekijöitä. Nämä ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Vaikka yhtä tekijää voi olla tärkeää priorisoida, se ei tarkoita, etteikö muita tekijöitä tarvitsisi ottaa huomioon lainkaan – ne toimivat tasapainoisesti vain yhdessä.<sup>16</sup>

## 1.2. Tutkimuksen metodi ja rakenne

Käytän tutkielmassani oikeusdogmatiikkaa eli pyrin selvittämään ja tulkitsemaan olemassa olevien normien sisältöä.<sup>17</sup> Käytän myös oikeusvertailua ja analysoin yhteiskunnan tarpeita laajemmin. Havaintojeni perusteella pyrin parannusehdotuksin kannustamaan ympäristöystävällisiin keksintöihin ja keksintöjen pääsyä markkinoille mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti kenenkään ammattitaitoa ja moraalista toimintaa kyseenalaistamatta. Tavoitteena on edistää koko yhteiskunnan ja maapallon hyvinvointia. Tutkimukseni kannalta mielenkiintoiset haastattelut toteutin osittain puhelimitse, osittain kasvotusten. Ennalta valmistellut kysymykset (kaikille haastateltaville<sup>18</sup> identtiset kymmenen kysymystä) strukturoivat haastatteluja. Vastaukset ja niistä syntyvät keskustelut olivat kuitenkin täysin vapaamuotoisia.

Ensimmäisenä tarkastelen keksijän määritelmää yleisesti. Käsittelen patenttioikeutta, yhteiskeksintöjä ja keksijöihin kohdistuvan lainsäädännön tärkeimpiä kohtia ja otan viitteitä sekä kansallisesta että kansainvälisestä oikeudesta. Perustelen, miksi aiheeni on relevantti nykyisessä yhteiskunnassa. Seuraavaksi tutkin patenttiasiamiehiin kohdistuvia eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä ja vertaan patenttiasiamiesten asemaa asianajajiin ja kuvailen tällä hetkellä voimassa olevaa oikeustilaa. Otan kriittisesti kantaa tutkielman alusta loppuun. Neljännessä osassa tarkastelen lyhyesti ammattitaidon ja liikesalaisuuden rajanvetoa. Kuvailen ympäristöystävällisiin keksintöihin liittyvän tiedon asemaa yhteiskunnassamme ja miten se saataisiin parhaiten ja tehokkaimmin otettua käyttöön. Lopuksi yhteenveto kerää tutkielmassani tulleet tärkeimmät kohdat yhteen ja pyrin antamaan ennusteen patenttiasiamiesten lainsäädännön ja eettisten ohjeiden tulevaisuuden kehityssuunnasta.

---

<sup>16</sup> Gad – Strandsbjerg 2019 s. 245.

<sup>17</sup> Aarnio 1981 s. 44 ja Kaisto 2005 s. 195 ja lainopin tulkinnan kritiikistä s. 175.

<sup>18</sup> Haastateltavina toimi kahdeksan vapaaehtoista patenttiasiamiestä. Neljän patenttiasiamiehen vastaukset päätyivät tutkielmaani.

## 2. KEKSIJÄN MÄÄRITELMÄ

### 2.1. Yleisesti

Keksijän määritelmää on syytä tarkastella yleisesti lainsäädännön puitteissa, jotta voidaan analysoida patenttiasiamiehen mahdollisuutta lainsäädännön perusteella tulla kirjatuksi yhteiskeksijäksi. Nopealla katsauksella vaikuttaa siltä, ettei lainsäädäntö aseta tälle esteitä, mutta onko asia todella näin?

Patenttilainsäädäntömme mukaan oikeus hakea patenttia on sillä henkilöllä, joka on tehnyt keksinnön tai jolle oikeus keksintöön on siirtynyt (PatL 1 §).<sup>19</sup> Keksijä on se luonnollinen henkilö, joka on keksinnön tehnyt. Esimerkiksi tietokone ei voi olla keksijä.<sup>20</sup> Keksijän ”tittelin” saa samalla tavalla automaattisesti kuin tekijänoikeudessakin kirjoittaja saa automaattisesti kirjailijan ”tittelin” tai määrittelyn, mutta sillä erolla, että keksinnölle pitää hakea patenttia, jotta se saisi suojaa<sup>21</sup>, kun taas tekijänoikeudellisen teoksen kohdalla hakemusta ei ole eikä tarvita teoksen suojaamiseksi muiden käytöltä taloudellisessa mielessä. Kyse on siis tosiseikoista siinä mielessä, ettei kirjailijan tai keksijän ”tittelä” voi luovuttaa, vaikka oikeuden itse tuotokseen voi (englanniksi ero on selkeämmin havaittavissa; *inventorship* ja *ownership*<sup>22</sup>). Patenttihakemukseen on aina kirjattava keksijän nimi; myös siinä tapauksessa, ettei keksijä itse hae patenttia vaan henkilö, kenelle keksijä on oikeutensa siirtänyt (PatL 8 § 3 mom.).

Suomessa on käytössä *first-to-file* periaate, jonka mukaisesti oikeus patenttiin kuuluu sille, joka on ensimmäisenä jättänyt keksinnöstä patenttihakemuksen.<sup>23</sup> Tämä tarkoittaa, että Patentti- ja Rekisterihallitus (PRH) ei selvitä kuka ”oikea keksijä” on, vaan olettaa, että hakemuksen tekijä on keksijä. Mikäli joku toinen henkilö esittää olevansa todellinen keksijä,

---

<sup>19</sup> Ks tarkemmin Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014 s. 53–54.

<sup>20</sup> Ibid. s. 53. Tästä on kuitenkin tekoälyn suhteen nykypäivänä syntynyt paljon keskustelua, eikä tulevaisuus tämän kannalta ole täysin selvä. Katso esim. Blok 2017.

<sup>21</sup> Ilman suojaa luonnokset eivät kauan välttämättä ole minkään arvoisia alkuperäiselle luojalle tai keksijälle, kun luonnokset joutuvat laajan kopioinnin ja levityksen kohteeksi.

<sup>22</sup> Ks. Degnan – Huskey 2006.

<sup>23</sup> Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014 s. 57.

henkilön on nostettava kanne vuoden sisällä ja asian ratkaisee lopulta tuomioistuin näytön<sup>24</sup> perusteella.<sup>25</sup>

Vanhassa vuoden 1943 patenttilaissa oli pykälä ”keksijänkunnia”. Keksijänkunnia on keksijään erottamattomasti sidottu oikeus, josta ei voi luopua.<sup>26</sup> Nykyisessä patenttilaissa tällaista nimenomaista pykälää ei ole, mutta oikeuskirjallisuudessa tämä periaate on silti säilytetty. Lisäksi kyse on faktoista, joiden mukaan todellista keksijää ei voi muuttaa – se on tosiasia, joka on ja pysyy, eikä yhtäkään ammattiryhmää ole suljettu pois. Ongelmana patenttiasiamiesten kohdalla on kuitenkin se, että heidän asemansa ja oletetun luottamuksensa takia he eivät voi samalla tavalla käyttää kaikkea tietoaan vapaasti hyväkseen. Työtehtävänsä takia he ovat sellaisessa asemassa asiakkaaseen, että heidän mahdollisuuttaan olla keksijä käytännössä on rajoitettava. Tämä ei välttämättä ole kestävän kehityksen kannalta edullista ottaen huomioon patenttiasiamiesten innovaatiotoimintaan liittyvää kokemusta ja joskus hyvinkin laajaa tietotaitoa, joiden hyödyntämistä rajoitetaan.

Keksijän määrittelyssä tuomioistuimessa ei riitelevien henkilöiden asemalla ole vaikuttanut olevan kovinkaan paljon arvoa. Yksityinen henkilö ei ole saanut armoa isoa yritystä vastaan hovioikeuden tapauksessa vuodelta 2013, jolloin patenttia alun perin hakeneella yksityisellä henkilöllä ei ollut riittävää näyttöä pysyttääkseen patentin itsellään. Henkilön omalle kertomukselle ei voitu antaa ratkaisevaa merkitystä. Kantaja sen sijaan esitti kirjallisen dokumentaation keksinnön ja oman järjestelmän syntymisestä.<sup>27</sup> Harkinnassa ei annettu merkitystä sille, että yrityksellä saattaa olla paremmat mahdollisuudet ja edellytykset dokumentoida kaikki keksinnön syntymisen eri vaiheet, kun taas yksityishenkilö harvoin kerää etukäteen materiaalia ilman selvää syytä.

Myös tapauksessa KKO:1987:427 oikeus keksintöön siirrettiin kantajalle, koska hän pystyi näyttämään toteen, että ennen vastaajan patenttihakemuksen jättämistä kantaja oli selostanut

---

<sup>24</sup> Markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:325/16 oli kyse turvaamistoimesta ja paremmasta oikeudesta hyödyllisyysmalliin. Vaikka markkinaoikeus ei ottanut suoraan kantaa parempaan oikeuteen keksintöön, sillä oli välillisesti painoarvoa turvaamistoimen edellytyksiä arvioidessa. Arvioidessaan parempaa oikeutta keksintöön, esitetyllä näytöllä ja tallennetulla todistusaineistolla on ratkaisevan suuri merkitys. Kyseisessä tapauksessa sähköpostit, liitetiedostot, asiakirjat, piirustukset ja kuvat sekä fyysiset mallikappaleet olivat takavarikoitava. Tästä voidaan siis vetää se johtopäätös, että ainakin näillä aineistoilla on erittäin painavaa todistusarvoa riita-asiassa, arvioidessaan kenellä on parempi oikeus keksintöön.

<sup>25</sup> Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014 s. 53.

<sup>26</sup> Hakulinen 1943 s. 398.

<sup>27</sup> HO 16.4.2013 nro 1140.

ja piirtänyt pipetin, joka oli sisältänyt kaikki patenttihakemuksessa olevat keksinnön olennaiset piirteet.

Lisäksi suhteellisen uudessa tapauksessa (HO 15.2.2017) todettiin, ettei esimerkiksi keksinnön markkinointiin ja kehitystyön rahoitukseen liittyvä todistelu ollut tarpeeksi vahva osoitus keksinnön siirtymisestä alkuperäiseltä patentin hakijalta kantajayritykselle. Riittävinä todisteina ei kyseisessä tapauksessa pidetty edes kantajan nimissä jätettyä kansallista patenttihakemusta ja siihen liittyviä valtuutusasiakirjoja. Myöskään osakassopimus tai pöytäkirjat eivät viitanneet tarpeeksi siihen, että oikeus keksintöön olisi siirtynyt.<sup>28</sup>

Yllä mainittujen tapausten perusteella vaikuttaa siltä, että siirretty oikeus keksintöön vaatii todella painavia ja yksiselitteisiä todisteita, joita harva kuitenkaan keksinnön syntymisen ja kehittelyn aikana kirjaa ylös. Jo tässä on nähtävissä epätasapainoa patenttiasiamiehen ja asiakkaan välillä. Kuten isot yritykset ovat myös patenttiasiamiehet kokeneempia keksintöjen suhteen ja siten paremmassa asemassa ymmärtääkseen muistiinpanojen merkityksen koko keksinnön kehityskaaren aikana.

#### 2.1.1. Oikeusvertailua: näkökulmia keksijän määrittelyyn

Myös kansainvälisessä oikeudessa keksijät määritellään tapauskohtaisesti<sup>29</sup>, mutta joitakin suuntaviivoja on havaittavissa. Erillään on pidettävä, kuka omistaa patentin ja kuka on keksinnön keksinyt.<sup>30</sup> Kansainvälisistä sopimuksista ei ole miltei ollenkaan apua keksijän määrittelemisessä. Teollisoikeuden suojelemista koskevassa Pariisin yleissopimuksessa todetaan ainoastaan, että keksijällä on oikeus tulla sellaisena nimetyksi patenttikirjassa (Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus 4 artikla 3 mom.). Patenttidirektiivissä 16 artiklan 9 kohdassa todetaan, että soveltuva laki määrittelee, kuka on keksijä.<sup>31</sup> Tämä tarkoittaa, että kansallisilla tahoilla on käytännössä täysi vapaus määritellä tarkemmin, ketä nähdään keksijänä ja millä perustein.

---

<sup>28</sup> HO 15.2.2017 nro 196.

<sup>29</sup> Trovan, Ltd. v. Sokymat SA, Irori 2002 kohta 10.

<sup>30</sup> Israel Bio-Engineering Project v. Amgen, Inc. 2007 kohta 8.

<sup>31</sup> ”What constitutes inventorship shall be determined under the applicable law”.

Professori Dutfield Iso-Britanniasta on julkaisussaan tutkinut, miksi patenttihakemuksessa edelleen halutaan pitää kiinni siitä, että keksijä tai keksijät kirjataan, vaikka hakijana ja omistajana on yhä enenevässä määrin pelkkä yhtiö. Kysymys on hyvin relevantti itse keksijän määritelmän tutkimisessa, koska yksittäiset keksijät vähenevät kovaa vauhtia, kun taas yhteiskeksinnöt lisääntyvät (tästä lisää kappaleessa 2.2.). Dutfield on tuonut esille kolme syytä, miksi keksijän merkitseminen ja tunnustaminen on tärkeää eri tahoille ja etenkin itse yritykselle:

- 1) Tämä edistää työsuhdetta, kun aktiiviset ja innovatiiviset työntekijät saavat tunnustusta (*kannustin*),
- 2) Mielikuva patenteista pysyy individuaalisena ja lisää uskottavuutta eikä muutu pelkästään kylmäksi liiketoiminnaksi yhteiskunnan silmissä (*patenttisysteemin imago*),
- 3) Yritykset saavat vankan keksinnön puolestapuhujan ja puolustajan (*vastuun jako*).<sup>32</sup>

Dutfieldin julkaisun tulkitsen niin, että hänen mielestään oikean keksijän nimeäminen ja etenkin yksittäisten henkilöiden tunnustaminen on edelleen tärkeää koko patenttisysteemille. Itse olen samaa mieltä; on vaikeaa nähdä syytä, miksi todellisen keksijän ei pitäisi saada hänelle kuuluvia moraalisia ja muita oikeuksia. Kyse on mielestäni perinpohjaisesta oikeudesta, oikeudesta omaan tuotokseen. Lisäksi kyse on kannustimesta. Esimerkiksi Venäjän oikeudessa keksinnön isyysoikeudesta luopuminen sopimuksin on mitätön.<sup>33</sup> Keksijän oikeus isyyteen ei ole luovutettavissa edes siinä tapauksessa, että keksinnön yksinoikeus muuten siirretään toiselle henkilölle.<sup>34</sup>

Etenkin ympäristöystävällisissä keksinnöissä on tarvetta kannustaa työntekijöitä ideoimaan yrityksen sisällä ja tehostamaan kestävästä kehitystä. Suuret yritykset saastuttavat eniten ja ”sisäلتäpäin” on tehokkainta keksiä uusia toimintatapoja ja muutoksia juuri kyseisen yrityksen tuotantoon. Vaikka näen ensimmäisen kohdan tärkeimpänä syynä nimetä oikea keksijä, on myös toinen kohta merkityksellinen, jotta jokainen yksilö havaitsee omat mahdollisuutensa ja uskoo niihin. Ihmisen toimintaan liittyvissä psykologisissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa on yleisesti katsottu, että itsevarmuus ja usko omaan

---

<sup>32</sup> Dutfield 2013 s. 33.

<sup>33</sup> Venäjän siviilikodeks artikla 1356.

<sup>34</sup> Orlov 2009 s. 96.

mahdollisuuteen (perustuen sisäiseen ja ulkoiseen mahdollisuuteen; itsestä lähtöinen usko ja toisten ihmisten mahdollistama positio ko. henkilölle toteuttaa visionsa) lisää motivaatiota.<sup>35</sup> Kun kokee olevansa ”vahvoilla” ja näkee menestymisen mahdollisena, edistää se sekä hyvinvointia ja aktiivista toimintaa.<sup>36</sup> Jos on olemassa epävarmuutta, hyödyttääkö oma panostus ja ideoiminen itseään millään tavalla ja onko sen toteuttaminen ylipäättänsä mahdollista, on kynnyks korkeampi ja motivaatio matalampi lähteä viemään keksintöä eteenpäin tai ideoimaan uutta. Lisäksi on todettava, että jos yksilö pelkää yrityksen tai jonkun muun vievän oman keksintönsä on myös todennäköisempää, että hän lähtee viemään sitä eteenpäin yksin omin voimin ilman kenenkään tukea. Tämä ei välttämättä ole kielteinen asia, mutta keksinnön saaminen markkinoille yksin on työläämpää ja vie taatusti pidempään kuin jos henkilö olisi tehnyt tämän yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Koko yhteiskunta kärsii siten keksinnön käyttöönoton viivästymisen johdosta. Myös jos keksijä epävarmuuden takia tulee siihen lopputulokseen, ettei keksinnön patentoitavuus ylipäättänsä kannata ja pitää tiedon itsellään<sup>37</sup>, ei keksintö luonnollisestikaan päädy yhteiskunnan hyödynnettäväksi eikä ympäristön ja koko maapallon eduksi. Ympäristöystävällisten keksintöjen käyttöönotto on hyvin pitkälti perustunut syihin kuten lainsäädäntöön, kustannuksiin ja mahdollisesti tuleviin lainsäädännöllisiin rajoituksiin.<sup>38</sup> Esimerkiksi ryhmä- tai yhteiskuntapaineella on katsottu olevan vain vähäinen merkitys yritysten ja yksityishenkilöiden päätöksissä siirtyä ympäristöystävällisempiin keinoihin ja ideoihin.<sup>39</sup> Myös Yalabik ja Fairchild tulivat tutkimuksessaan siihen tulokseen, että yritysten välinen kilpailu ja taloudelliset syyt olivat tärkeimpiä kannustimia investoida kestävä kehityksen mukaisiin keksintöihin.<sup>40</sup>

Keksijöiden moraalisten oikeuksien asema kansainvälisessä ihmisoikeudessa on kuitenkin ollut kiistanalainen. YK:n ihmisoikeussopimuksessa korostetaan ”kirjailijan” (engl. *author*) moraalisia oikeuksia muttei ”keksijän”.<sup>41</sup> On erikoista, että ihmisoikeuksien kohdalla

---

<sup>35</sup> Ross 2015 s. 64.

<sup>36</sup> Toiminnalla tarkoitan, että henkilö lähtee aktiivisesti selvittämään ja ratkomaan ongelmia, ottaa vastuuta ja oma-aloitteisesti ryhtyy toimeen. Esim. suuret mahdollisuudet ja usko menestykseen olivat syitä, miksi 1800-luvulla lähes 200 000 suomalaista siirtyi Yhdysvaltoihin, ”mahdollisuuksien maahan”, jossa oltiin oman onnensa seppiä.

<sup>37</sup> Katso esim. Robins 2015, liikesalaisuuksien ja patentoinnin eroista suojausstrategisesta näkökulmasta.

<sup>38</sup> Luken – Van Rompaey 2008 s. 73.

<sup>39</sup> Ibid. s. 74.

<sup>40</sup> Yalabik – Fairchild 2011 s. 524.

<sup>41</sup> United Nations General Assembly 1948 ”Report of the Working group in the Declaration of Human Rights”. Ranska ehdotti silloin ilmaisua ”The authors of all artistic, literary, scientific works and inventors shall retain, in addition to just remuneration for their labour, a moral right on their work and/or discovery which shall not

”kirjailijat” ja ”keksijät” ovat eriarvoisessa asemassa. Tähän voisi liittyä sellainen selitys, että keksinnöt useimmiten syntyvät yhdessä pitkään jatkuneen tutkimuksen ja työn tuloksena, jolloin on vaikeaa tietää, kuka tai keitä keksijät ovat ja missä vaiheessa keksinnöstä on tullut keksintö. Taiteellisten teosten kohdalla, ”huonompi” tai yksinkertaisempikin teos riittää. Asian hankaluus ei kuitenkaan tarkoita, että se siitä syystä voidaan sivuuttaa. Keksijöiden määritelmää on mielestäni aiheellista tarkastella syvemmin ja samoilla arvoilla kuin kirjailijoiden. Oikeuskirjallisuudessa on yleisestikin ja varsinkin uuden teknologian suhteen todettu, etteivät tekijänoikeuksien ja patenttien väliset erot enää ole niin tarkkarajaisia kuin aikaisemmin.<sup>42</sup> Kun tekijänoikeudet syntyvät itsestään ilman rekisteröintiä, voitaisiin katsoa, että mikäli patentit lähenevät tätä systeemiä, olisi patenttiasiamiehen osallisuus keksintöön entistäkin oleellisempi ja keksijän tittelin arvoinen. Tämä siksi, että siinä tapauksessa keksinnön määrittelemisen kynnyksessä laskisi lähemmäksi tekijänoikeutta koskevaa teoskynnystä. Toki haluan huomioda vasta-argumentin, jossa patenttiasiamiehiä voitaisiin verrata editoijiin, jotka omalla panoksellaan oikolukevat, korjailevat ja siistivät kirjailijoiden teoksia valmiiksi kirjaksi. Hekään eivät päädy kirjailijana valmiin teoksen kanteen – ainakaan vielä, vaikka tekijänoikeuden teoskynnys on patenttioikeuden keksintökynnystä alhaisempi.

Mitä tulee keksijän määritelmään, yhdysvaltalaisessa oikeudessa<sup>43</sup> tuli vuorostaan (vasta) 1990-luvulla muutos keksijän todentamiseen niissä tapauksissa, joissa keksintö on tehty Yhdysvaltojen ulkopuolella. Aikaisemmin oli osoitettava, että keksintö on tehty Yhdysvalloissa eikä sen ulkopuolella tehdyt toimet ja keksinnöt vaikuttaneet aikajanaan.<sup>44</sup> Jos siis henkilö A oli tehnyt keksinnön 4.1.2018 Saksassa ja henkilö B keksinnön Yhdysvalloissa 10.2.2018, saisi henkilö B oikeuden patenttiin hakiessaan tätä oikeutta Yhdysvalloissa sillä perusteella, että hän on ennen A:ta tehnyt keksinnön Yhdysvaltojen rajojen sisällä, vaikka molemmat A ja B hakisivat oikeutta samana päivänä. Nykyään patenttia hakiessa huomioon otetaan myös muualla tehdyt keksinnöt, mikä on asettanut

---

disappear, even after such a work and/or discovery shall have become the common property of mankind.” Tämä ehdotus ei kuitenkaan mennyt läpi lopulliseen ihmisoikeussopimukseen.

<sup>42</sup> Franzosi – De Sanctis 1995 s. 66. Ks. Myös Silverman 2016. Pitkään on myös käyty keskustelua pitäisikö tietokoneohjelmia suojata tekijänoikeuden sijasta patenttioikeudella ja mitä ongelmia tähän arviointiin liittyy. Leith 2007 s. 130-131.

<sup>43</sup> Yhdysvaltalainen oikeussysteemi eroaa Suomen oikeussysteemistä suurimmilta osin sillä, että Yhdysvalloissa on käytössä tapaoikeus (engl. Common law). Tämä tarkoittaa, että oikeus on suurilta osin peräisin oikeustapauksista, eikä kirjoitettuja sääntöjä ole yhtä runsaasti kuin säädösoikeudessa. Katso Yhdysvaltalaisen ja Eurooppalaisen oikeussysteemien eroista Kagan 2006 ss. 40-43.

<sup>44</sup> Stiefel 1997 s. 34.



yhdysvaltalaiset ja ulkomaalaiset keksijät tasa-arvoisempaan asemaan. Tässäkin esimerkissä näyttää vahvasti siltä, että yleisen mielipiteen mukaan todellista keksijää halutaan yhä enemmän suojata ja hänen asemaansa edistää riippumatta esim. kansallisuudesta. Tämä kehitys puhuu tutkimukseni ajankohtaisuuden puolesta.

Yhdysvalloissa keksijän määritelmällä on katsottu olevan kolme askelta; suunnitelma (engl. *conception*)<sup>45</sup>, keksinnön käytännöllinen todentaminen (engl. *reduction to practice*) ja jalostaminen (engl. *diligence*).<sup>46</sup> Näissä tilanteissa on tärkeää, että keksijä tai keksijät ovat tehneet hyviä muistiinpanoja keksinnön edistymisestä, sillä muistioilla (etenkin käsin kirjoitetuilla<sup>47</sup>) on erittäin painavaa todistusarvoa epäselvissä tilanteissa. Suunnitelmaa on vaikea kuvailla, mutta esim. tapauksessa Univ. Of Pitt. Vs. Hedrick, tuomioistuimien määritteli sen seuraavasti:

”Suunnitelma on keksinnöllisyyden kulmakivi (...) Se on hahmotelma keksijän mielessä, rajattu ja pysyvä idea valmiista ja toimivasta keksinnöstä, missä muodossa se tämän jälkeen voidaan ottaa käyttöön käytännössä (...) Suunnitelmaa testataan sillä, josko keksijällä oli tarpeeksi tarkkarajainen ja lopullinen idea, jotta alan ammattilainen ymmärtää keksinnön; keksijän on todistettava suunnitelmansa sitä tukevalla todistusaineistolla, mieluiten näyttämällä rinnakkaisia todisteita.”<sup>48</sup> (oma käännös)

Keksijä pitää siis todeta tapauksittain. Oleellisena voidaan kuitenkin pitää alkuidean luomista ja että mietittynä on sen käytännön toimivuus yksityiskohtaisemmin kuin pelkkänä ”haaveena” ilman minkäänlaista toteutussuunnitelmaa. Keksinnön suunnitelma vaatii siis enemmän kuin pelkän yleisen tavoitteen tai tutkimussuunnitelman, se vaatii lopullista ja pysyvää, erityistä ja konkreettista ideaa, joka on patenttihakemuksessa kuvattu.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Englannin kielessä käytetylle *conception*:ille ei löydy suomenkielessä yhtenäistä suoraa käännöstä. Tämän takia sana saattaa eri tilanteissa saada erilaisen suomalaisen käännöksen, riippuen tilanteesta ja tapauksesta.

<sup>46</sup> Stiefel 1997 s. 38.

<sup>47</sup> Ibid. s. 36.

<sup>48</sup> “Conception is the touchstone of inventorship (...) It is the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice (...) The test for conception is whether the inventor had an idea that was definite and permanent enough that one skilled in the art could understand the invention; the inventor must prove his conception by corroborating evidence, preferably by showing contemporaneous disclosures.” Univ. of Pitt. Vs. Hedrich, (Fed. Cir. 2009).

<sup>49</sup> “Conception requires more than “a general goal or research plan”; it requires a “definite and permanent,” “specific, settled idea,” namely, the idea defined by the claim at issue.” Ks. Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 1994 ja REG Synthetic Fuels, LLC v. Neste Oil Oyj 2016.

Alkuidean ja vision tärkeyttä haluan alleviivata. Myös haastateltavani patenttiasiamies H.K. totesi, että hyvä keksintö on ongelman havainnointia. Monesti ongelman havaitsemisen jälkeen ratkaisu voi olla suoraviivainen ja jopa yksinkertainen.<sup>50</sup> Monesti parhaat keksinnöt ovatkin simppeleitä<sup>51</sup> (ja kestävän kehityksen mukaisia), kuten esim. Tetra Pak, jonka markkinaosuus kasvoi eksponentiaalisesti 60-luvulla.<sup>52</sup>

Patenttiasiamies on harvoin mukana alkuidean luomisessa – vaikkakin joskus asiakas tulee puolivalmiin idean kanssa ja patenttiasiamies jalostaa keksintöä eteenpäin. Tämä tarkoittaisi, että mikäli patenttiasiamiehen osuus on katsottava keksijän tittelin arvoiseksi, rima nousee korkeammalle, mitä myöhemmin hän tulee mukaan kuvioihin ja mitä kauempana keksinnöstä hänen oma osaamisensa ja ammattitaitonsa on. Esim. tapauksessa *Rozenblit v VR TEK Pty Ltd*, toimitusjohtajan aiempi kokemus kymmenen vuotta aikaisemmin ei ollut tarpeeksi uskottava, että hän olisi yksin tai edes osittain keksinyt ko. keksinnön.<sup>53</sup> Vaikkakin on vaarallista perustaa tuomio tällaiseen arvioon, on muistettava, että oikeudenkäynneissä on aina kyse näytöstä, uskottavuudesta ja todistelusta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että keksinnöllisyyden saralla kuitenkin aivan jokainen, kokemuksella tai ilman, voi saada jonkinlaisen idean ja tehdä siihen perustuvan suunnitelman, jota lähteä jalostamaan eteenpäin. Matkan varrella hän saattaa kuitenkin tarvita ammattilaisapua muilta osaajilta, jolloin keksijöiden määrittäminen vaikeutuu. Kokemus tai sen puuttuminen, ei kuitenkaan välttämättä ole todiste siitä, onko jokin henkilö keksinyt jonkin keksinnön.

Suunnitelman syntymisellä tarkoitetaan siis keksijän kykyä todistaa se päivämäärä, jolloin lopullinen idea koko keksinnöstä syntyi.<sup>54</sup> Käytännöllistä todentamista on puolestaan kahdenlaista; tosiasiallista ja konstruktiivista. Tosiasiallisella käytännöllisellä todentamisella tarkoitetaan, että keksintö todellisuudessa toimii tarkoituksenmukaisesti.<sup>55</sup> Konstruktiivisella käytännöllisellä todentamisella tarkoitetaan vuorostaan itse patenttihakemusta. Tämä on yleensä se vaihe, jolloin patenttiasiamieheen otetaan yhteyttä.

---

<sup>50</sup> Haastattelu H.K. 25.7.2019.

<sup>51</sup> Tuomioistuon on nimenomaan todennut, että "[e]xperience has indeed shown that not a few inventions, some of which have revolutionized the industry of this country, have been of so simple a character that, when once they were known, it was difficult to understand how the idea had been so long in presenting itself" E.T. Wright Ltd. v. Adams & Westlake Co. 1928.

<sup>52</sup> Clifford 2012 lehdessä The New York Times. Ks myös Tetra Pak'in kotisivut <https://www.tetrapak.com/about/history> (luettu 17. Tammikuuta 2020).

<sup>53</sup> Rozenblit v VR TEK Pty Ltd 2013.

<sup>54</sup> Stiefel 1997, s. 35.

<sup>55</sup> Ibid.

Jotta patenttihakemus menestyisi, on keksinnön siis oltava jollakin tavalla sidottu käytäntöön ja käytännön sovellutukseen. Sanavalinnoilla on suuri merkitys, minkä takia patenttiasiamiehen kokemuksella ja osaamisella on suuri merkitys patenttia hakiessa. Jos keksintö voidaan luokitella ihmismielen toiminnaksi, on aina suuri vaara, että keksintö tulkitaan abstraktiksi ideaksi – joka ei ole patentoitavissa. Keksintö voi sinänsä olla arvokas ja patentoitavissa, mutta huonoilla sanavalinoilla saatetaan päätyä tilanteeseen, ettei keksinnölle siitä huolimatta saada patenttia, ja konstruktiivinen käytännön todentaminen jää toteutumatta. Koska patenttiasiamiestä on suositeltavaa käyttää ja käytännössä patenttiasiamiehen apu on välttämätöntä patenttia hakiessa, olisi kohtuutonta, mikäli hän tämän jälkeen leikkaisi siitä vielä siivun itsellensä yhteiskeksijän tittelin avulla. Toisaalta olisi myös kohtuutonta, mikäli hän ei suuresta keksinnöllisestä panoksesta huolimatta saisi tunnustusta työstään. Patenttiasiamies saattaa kuitenkin saada kannustuksensa ja korvauksensa muulla tavalla, jolloin tätä ongelmaa ei välttämättä synny. Kuitenkin erityisesti tilanteissa, joissa keksintö menestyy ja sen arvo nousee, on todennäköistä, että alun perin sovittu korvaus ei ole kohtuullinen. Vaikka tutkimukseni ei koske tekijänoikeutta, haluan silti todeta, että Euroopassa ollaan menossa yhä enemmän siihen suuntaan, että jälkikäteen olisi mahdollista muokata tiettyä sopimusta, mikäli alun perin sovittu korvauksen määrä ei enää ole kohtuullinen verrattuna kaikkiin teosten tai esitysten hyödyntämisestä myöhemmin syntyneisiin merkityksellisiin tuloihin.<sup>56</sup>

Jalostamisella taas tarkoitetaan keksinnön edelleen muokkaamista ja työstämistä. Tässä tilanteessa saattaa syntyä eniten ristiriitoja liike-elämässä, kun ulkopuolisia otetaan mukaan parantamaan ja edistämään keksintöä. Tämä vaihe ei kuitenkaan ole tutkimukseni kannalta yhtä relevantti, sillä patenttiasiamiehet tulevat luonnollisesti mukaan kuvioon ennen patenttihakemuksen laatimista.

Samanlaista ongelmaa on nähty tekoälyn ja patenttien suhteen. On edelleen oikeudellisesti epäselvää, voiko tekoäly (engl. *Artificial Intelligence, AI*) olla keksijä tai tekijänoikeudellisen teoksen luoja.<sup>57</sup> Tekoälyn kohdalla on kuitenkin nykyään kallistuttu tekoälyn mainitsemisen suuntaan, koska

---

<sup>56</sup> ”Ns. ”best-seller” clause direktiivissä tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta (2019/790) artikla 20. Katso mm. Stechova 2018.

<sup>57</sup> Abbott 2019 s. 6.

”Listing an AI as an inventor is not a matter of providing rights to machines, *but it would protect the moral rights of traditional human inventors and the integrity of the patent system.*” (oma korostus).

Tämä tarkoittaa, että olisi moraalisesti väärin, mikäli ihminen ottaisi itsellensä kunnian tekoälyn tekemästä keksinnöstä. Jos hyväksytään keksijän tittelin siirto jollekin, joka ei todellisuudessa olekaan keksintöä keksinyt, haurastuttaa se koko patenttisysteemin uskottavuutta. Mielestäni sama pätee myös patenttiasiamiesten suhteen.

## 2.2. Yhteiskeksijyys

Yhteiskeksinnöistä ei ole säädetty erikseen, vaan oikeudet johdetaan yhteisomistussuhteisiin yleensäkin sovellettavista oikeusperiaatteista.<sup>58</sup> Kun keksintöjä tehdään yhä enemmän työryhmissä ja yhteistyössä, keksijän määritelmää on vaikea hahmottaa. Jo vuonna 1941, Charles Kettering General Motorsista kommentoi, että yhdenmiehen keksinnöt eivät ole enää samalla tavalla mahdollisia kuin ennen.<sup>59</sup> Tämä kehitys on johtanut siihen, että patentin hakijat ja omistajat ovat yhä useammin yrityksiä ja työryhmiä eikä yksityishenkilöitä. Näin patenteista on ikään kuin muodostunut persoonaton liike-elämän resurssi eivätkä ne ole enää samalla tavalla ”henkilökohtaista omaisuutta”<sup>60</sup> kuten immateriaalioikeudet perinteisesti ovat.

Kun keksintöjä syntyy tiimityöskentelynä ja etenkin jos patenttiasiamies nähdään yksityishenkilön ”luotettavana ystävänä” ja kollegana,<sup>61</sup> voi olla vaikeaa, ellei mahdotonta hahmottaa kuka on tehnyt mitään ja missä asemassa henkilöt todellisuudessa ovat toisiinsa. Patenttiasiamies saatetaan myös nähdä liikekumppanina, vaikkei näin tosiasiallisesti ole. Kun asiamies nähdään ystävänä (mikä ei sinänsä ole ollenkaan kielteinen asia ja on myös monen pitkäjäksoisen asiakassuhteen perustana), olisi tarpeellista asiamiehen ilmoittaa selvästi kyseessä olevan asiakassuhde ja selvittää asiamiestä koskevia eettisiä sääntöjä asiakkaalleen. Yhteiskeksijöiden osaaminen ja asiantuntemus täydentävät luonnollisesti

---

<sup>58</sup> Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014 s. 54. Ks. lisää opinnäytetyö Kokkonen 2015. Patenttiasiamiesten kohdalla tämä tarkoittaisi, että vaikka patenttiasiamiehen kontribuutio olisi vain pienenkö, esim. muutos ympäristöystävällisempään suuntaan, mikäli käytettäisiin tiettyä materiaalia, olisi hänen osuutensa keksinnöstä kuitenkin yhtä suuri kuin asiakkaan.

<sup>59</sup> Dutfield 2013 s. 25.

<sup>60</sup> Ibid. s. 26.

<sup>61</sup> Cohen 2016, s. 11.

usein toisiaan, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö yhden keksijän panos voisi kuulua toisen keksijän ”osaamisalueeseen”.<sup>62</sup> Yhteistyön ehdoista (kuten yhteispatenttiin liittyvistä oikeuksista) on aina suositeltavaa sopia avoimesti.

Yhteiskeksintöjen suhteen oletuksena pitäisi yleensä aina olla, että taustalla on jonkinlainen ”yhteistyö” ja ”tiimityöskentely”.<sup>63</sup> Sanamuoto saattaisi indikoida, että molempien tiedossa pitäisi olla, ainakin jollain tasolla, että työtä tehdään nimenomaan yhdessä, jotta keksintö voitaisiin nähdä yhteisenä. Edelleen tämä tarkoittaisi, että on osapuolten omalla vastuulla pitää kiinni omista ideoistaan ja varmistaa, että valittuun kumppaniin voi luottaa – on oma tietoinen valinta tehdä yhteistyötä, eikä yhteistyötä ole olemassa, ellei tämä ole molempien osapuolten tiedossa. Patenttiasiamiesten kohdalla tilanne olisi siten sama, mutta ehdottaisin itse, että varmistustaakka ja selkeyttäminen kuuluisi pääosin patenttiasiamiehelle, hänen positionsa ja kokemuksensa takia. Siten ei olisi pelkästään (eikä muutenkaan pelkästään yhden osapuolen) asiakkaan vastuulla varmistella patenttiasiamieheltä, että tässä on kyse juuri patenttiasiamiehelle kuuluvista jokapäiväisistä tehtävistä eikä yhteistyöstä keksinnön jalostamisen, parantamisen tai edelleen ideoimisen suhteen. Tämä myös siksi, että patenttiasiamies itse on paremmassa positiossa tietäen, mitä hänen tehtäviinsä kuuluu ja mistä hänelle jo maksetaan. Patenttiasiamiehelle lankeisi siis korostettu varovaisuus ja ilmoitusvelvollisuus asiakasta kohtaan, mikäli hänen mielestään oma panoksensa menisi yhteiskeksijän puolelle. Tämä ei olisi mitenkään vieras näkökulma ottaen huomioon yleiset sopimusperiaatteetkin, joiden mukaan molempien osapuolten pitää olla tietoisia ja hyväksyä sopimuskohde, jotta velvollisuuksia puolin ja toisin voisi syntyä.

Setälä on opinnäytetyössään tutkinut yhteiskeksijän minimivaatimuksia ja yhtä lailla tullut siihen lopputulokseen, että jonkinlaista kommunikointia ja tiedon keskinäistä jakamista on pidettävä yhteistoiminnan ehdottomana minimivaatimuksena.<sup>64</sup> Tiedon täytyy siis kulkea yhteiskeksijöiden välillä jossain muodossa. Yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa on katsottu, ettei yhteiskeksijöiden välttämättä tarvitse olla suorassa kontaktissa, vaan kommunikointi voi tapahtua myös epäsuorasti. Kommunikoinnin ei tarvitsisi olla molemminpuolista,

---

<sup>62</sup> Kim – Song 2007 ss. 461–470.

<sup>63</sup> Setälä 2004 s. 49.

<sup>64</sup> Monsanto Co. v. Kamp kohta 3.4.2.

samanaikaista tai kasvokkain tapahtuvaa.<sup>65</sup> Yhteistyön jossain vaiheessa jokaisen yhteiskeksijän tulisi kuitenkin tiedostaa yhteinen päämäärä ainakin yleisellä tasolla.<sup>66</sup>

Tutkimusjulkaisuissa on jo pidemmän aikaa ollut yleistä, että tunnetumpi ja tutkimusmaailmassa hierarkkisesti ylempitasoinen henkilö liittää nimensä tekstiin vähäisellä tai olemattomalla kontribuutiolla vain siksi, että kyseinen julkaisu saisi enemmän huomiota ja vaikutusvaltaa.<sup>67</sup> Samaa on ehdotettu tapahtuvan myös keksintöjen maailmassa enenevissä määrin.<sup>68</sup> Tästä on tehty myös tutkimus, miten sosiaalinen status vaikuttaa keksijöiden nimeämiseen patenttihakemuksessa<sup>69</sup> ja mikä on sukupuolen vaikutus tulla nimetyksi ja siteeratuksi patenttitarkastuksissa.<sup>70</sup> Patenttiasiamiehet eivät yleensä keksinnöllisyydellään halua erottua joukosta, ettei heitä koettaisi uhkaksi muille keksijöille ja siten mahdollisesti myös omille asiakkailleen, mutta on myös huomioitava, että jotkin tietyt tunnetut nimet voisivat auttaa keksintöä saamaan erityistä huomiota ja statusta. Siten patenttiasiamiehen mainitseminen keksijänä ei välttämättä olisi aina huono asia tai uhka keksijälle ja itse keksinnön menestymiselle. Etenkin, kun ympäristöystävällisiä keksintöjä olisi saatava mahdollisimman nopeasti markkinoille.

Kun ympäristöongelmat ovat alkaneet vaikuttaa miltei jokaisen ihmisen ajattelutapaan vaikuttaa siltä, että yhä enenevässä määrin yksityishenkilöt ovat lähteneet itse ratkaisemaan asioita ja ideoimaan ympäristön pelastamiseksi. Yksityishenkilöt ovat kuitenkin yksin ja tarvitsevat yleensä jonkinlaista tukea – esim. patenttiasiamieheltä. Isoissa yrityksissä patenttitoimiston ja insinöörien yhteistyö on useimmiten suppeampi, koska isolla yrityksellä itsellään on jo riittävästi voimavaroja. Pitäisikö yksityishenkilön kohdalla siis patenttiasiamiehen keksinnölliselle panokselle asettaa korkeammat kriteerit kuin isojen yritysten yhteistyön kohdalla? Oma vastaukseni olisi kielteinen sillä perusteella, että keksinnöllisen panoksen arviointi pitäisi perustua objektiivisiin kriteereihin ja objektiiviseen arviointiin. Tämä on jo nyt haastavaa, kun tarpeeksi konkreettisia ja tarkkarajaisia linjoja ei ole vielä löytynyt, ja arviointi perustuu edelleen liikaa tapauskohtaiseen arviointiin, joka puolestaan johtaa epäselvyyteen ja oikeusvarmuuden heikentymiseen. Yksityishenkilöiden

---

<sup>65</sup> Setälä 2004 s. 48.

<sup>66</sup> Maier – Gnuse 1085, s. 26; Sheldon – Mak 1989, s. 7.

<sup>67</sup> Birnholtz 2006 s. 1760.

<sup>68</sup> Lissoni – Mintobbio 2008 s. 24.

<sup>69</sup> Haeussler – Sauermann 2013 s. 689.

<sup>70</sup> Shen – Zingg 2019.

kohdalla olisi kuitenkin mielestäni tarpeellista korostaa muita patenttiasiamiehen velvollisuuksia kuten epäselvien kohtien ja rajatapausten selkeyttäminen asiakkaalle (lisää asiamiehen velvollisuuksista kappaleessa 3.2.).

#### 2.2.1. Oikeusvertailua: näkökulmia yhteiskeksijyyden käsitteeseen

Riittävän panoksen määrittäminen on usein siis vaikeaa. Yleisesti on katsottu, ettei yhteiskeksijän osuuden ole pakko liittyä keksinnön jokaiseen osaan, mutta esimerkiksi yhdysvaltalaisessa oikeustapauksessa yhteiskeksijyyteen ei kuitenkaan riittänyt, että kantaja oli ainoastaan selittänyt keksinnön toiminnan ja ehdottanut toista materiaalia käytettävän.<sup>71</sup> Tämä tarkoittaisi, että pääsääntönä patenttiasiamiehen ehdottaessa käytettävän ympäristöystävällisempiä materiaaleja olisi, että hänestä ei kuitenkaan sillä perusteella tulisi yhteiskeksijää. Yhdysvaltalainen tuomioistuin on kuitenkin todennut, ettei yhteiskeksijyyden minimipanostusta voi täysin spesifioida ja että kyse on aina yksittäisen tapauksen tosiseikoista.<sup>72</sup> Joissakin tapauksissa keksijän ei edes tarvitse ymmärtää miksi keksintö toimii.<sup>73</sup> Joitakin suuntaviivoja on kuitenkin haettava, jotta patenttiasiamiesten mahdollisuutta yhteiskeksijyyteen eri tilanteissa voisi ennustaa.

Tapauksessa Egenera Inc. yhteiskeksijyys määriteltiin seuraavasti:

”Kriittinen kysymys liittyen yhteiskeksijyyteen on, kuka loi (...) kyseisten vaatimusten pääkohdat.” (oma käännös)

Tällä perusteella siis olisi arvioitava, kuinka ”tärkeä” osa keksintöä patenttiasiamiehen ehdottama ympäristöystävällinen idea on.

Yhteiskeksijän työpanoksen laajuutta on kuvattu hyvin myös seuraavasti:

”Keksinnön suunnitelma saattaa olla vain yhden ihmisen tuotosta, mutta jos toinen henkilö

---

<sup>71</sup> Hess v. Adv. Cardiovascular Sys., Inc. 106 F.3d 976, kohta 975.

<sup>72</sup> Fina Oil & Chem Co. v. Ewen 1997 kohta 1473.

<sup>73</sup> Burroughs Wellcome Co. 1997 kohta 1228.

- 1) tekee ehdotuksia, joilla on käytännön arvoa,
- 2) joka osallistuu pääidean luomiseen ja auttaa tekemään ideasta käytännössä toimivan, tai
- 3) myötävaikuttaa itsenäisellä osalla, joka on kuitenkin osa kokonaista keksintöä ja tekee siitä kokonaisuuden,

on hänet katsottava yhteiskeksijäksi, vaikka hänen myötävaikutuksensa olisi arvoltaan suhteellisen pieni tai suurimmilta osin vanhan idean soveltamista.”<sup>74</sup>  
(oma käännös)

Sveitsin oikeudessa on yhtä lailla katsottu, ettei panoksen tarvitse liittyä keksinnön ydintoimintaan, vaan riittää, että kyse on keksintöön jotenkin liittyvästä osasta.<sup>75</sup> On huomionarvoista, että perinteisesti yhdysvaltalaisessa oikeudessa patentteja on myönnetty yleisestikin laueammin. Mikäli tätä halutaan käyttää mittapuuna, on vieläkin todennäköisempää, että patenttiasiamiehen voisi (ja pitäisi) ainakin lain mukaan merkitä keksijäksi, mikäli ko. henkilö on lisännyt edes jotakin relevanttia ja uutta patenttihakemukseen. Patenttiasiamiehen kohdalla voisi varsinkin kohta a) tulla kyseeseen asiakassuhteessa. Ympäristöystävällisyydellä on yleensäkin paljon käytännön arvoa ja voidaan olettaa, että lainsäädännön muuttuessa ja vaatimusten kiristyessä (esim. EU:n direktiivissä vaaditun kertakäyttöisten muovien kieltö<sup>76</sup>) ympäristöystävällisten ideoiden lisäämisellä on vieläkin suurempi käytännön arvo. Ympäristöystävällinen idea voi myös lainsäädännön kiristymisen takia olla välttämätön ja siten keksinnön käytännön toimivuuden kannalta lähes ratkaiseva, josta syystä patenttiasiamiesten kohdalla kohta b) voisi myös tulla kyseeseen yhteiskeksijyyttä arvioitaessa.

---

<sup>74</sup> ”The conception of the entire device may be due to one, but if the other makes suggestions of practical value, which assisted in working out the main idea and making it operative, or contributes an independent part of the entire invention, which is united with the parts produced by the other and creates the whole, he is a joint inventor, even though his contribution be of comparatively minor importance and merely the application of an old idea.” 1914 district court opinion in *DeLaski & Thropp Circular Woven Tire Co. v. William R. Thropp & Sons Co.*, 218 F. 458, 464 (D.N.J., 1914), *aff’d*, 226 F. 941 (3d Cir.1915).

<sup>75</sup> ”Zu beachten ist, dass diese Beiträge des Miterfinders nicht auf den Kerngedanken der am Ende im Streitfall betrachteten Anmeldung/des betrachteten Patents beschränkt sein müssen, mithin nicht an dem oder den unabhängigen Ansprüchen allein zu bemessen sind, sondern auch in abhängigen Ansprüchen oder auch nur in wesentlichen Beschreibungsteilen, z.B. für die Ausführbarkeit der Erfindung, Niederschlag gefunden haben können.” Breimi Tobias, in: Schweizer Mark/Zech Herbert (Hrsg.), *Patentgesetz PatG, Bundesgesetz über die Erfindungspatente* vom 25. Juni 1954 (PatG), Bern 2019, Art. 3 N 52. Ks. myös Bundespatentgerichts O2015\_009 vom 21. März 2018, E. 5.1 ja 5.2, qualifiziert als Miterfinder i.S.v. Art. 60 Abs. 1 EPÜ.

<sup>76</sup> Direktiivi 2019/904 tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä 5 artikla.



Hyvin kiinnostavassa oikeustapauksessa vuodelta 2009 *Aram Systems Ltd v. NovAtel Inc.* oli kyse GPS-patentin todellisesta keksijästä tai yhteiskeksijästä. Kantaja väitti, että hänen ideansa oli varastettu vastoin salassapitosopimusta kokouksessa 2003 vastaajayrityksen kanssa. Oikeus totesi, että sen, joka väittää olevansa oikea keksijä tai yhteiskeksijä, on todistettava fyysisillä todisteilla (oma lausunto ei riitä), että hän on luonut keksinnön ensin tai osan siitä. Tämän lisäksi on osoitettava, että hänen panoksensa todellakin on laajempi kuin pelkästään idean tai lopputuloksen ehdottaminen.<sup>77</sup> Etenkin, jos kyseessä on keksintö, jonka keksinnöllinen osuus on juuri se tietty menetelmä, ei idean tai lopputuloksen ehdottaminen tuo yhteiskeksijän titteliä.<sup>78</sup> Edellä mainitussa tapauksessa kantaja oli kertomusten mukaan kokouksessa 2003 ” (...) kuvaillut *miten* GPS järjestelmä, joka on sijoitettu ”päätaloon”, jakaa seurantatietoja sivuyksiköille.”<sup>79</sup> (oma korostus, oma käännös) ja ”suurilta osin johti kokousta ja sen keskustelua, kuvaillen seismisten tietojen hankintaa yleisesti ja sen haasteista liittyen ajoitukseen” (oma käännös). Tällä perusteella vaikuttaa ensivilkaisulla hieman oudolta, ettei kantaja ollut kanteessaan menestynyt, mikäli hän yleisen tiedon lisäksi on myös kertonut, *miten* tämä idea toimii. Selitystä tälle tuomiolle saattaisi löytyä jo vanhasta tapauksesta *O'Reilly v. Morse*, jossa tuomari totesi, että

”yhtäkään keksintöä, joka koostuu erilaisista elementeistä, ei voisi syntyä ilman syvää tuntemusta kaikista keksinnön elementeistä ja miten ne operoivat yhdessä. Keskeistä ei voi olla, onko keksijä juontanut tietonsa kirjoista *vai keskustelusta ammattilaisten kanssa*. Jos olisi toisin, yhtäkään patenttia, joka koostuu monesta eri elementistä, ei voisi syntyä.”<sup>80</sup> (oma korostus, oma käännös)

Edelleen tapauksessa *Aram Systems Ltd. V. Novatel Inc.* todettiin kantajan taidoista ja kokemuksesta, ettei hänellä ollut riittävää tietoa GPS järjestelmistä, jotta hänellä olisi voinut olla lopullinen ja tarkkarajainen idea valmiille ja toimivalle keksinnölle. Tämä perustelu muistuttaa yllä olevan tapauksen perustelua, jonka mukaan kokemukselle on jälleen annettu

---

<sup>77</sup> Garrett Corp. v. United States, 1970 kohta 881.

<sup>78</sup> Huck Mfg. Co. v. Textron Inc. 1975 kohta 407.

<sup>79</sup> ”He described *how* the master GPS receiver located at the control house or ”dog house” would supply tracking assistance information to the slave units” (oma korostus). *Aram Systems Ltd. v. NovAtel Inc.*, 2009 kohta 33.

<sup>80</sup> ”No invention can possibly be made, consisting of a combination of different elements ... without a thorough knowledge of the properties of each of them, and the mode in which they operate on each other. And it can make no difference, in this respect, whether the inventor derives his information from books, or from conversation with men skilled in the science. If it were otherwise, no patent, in which a combination of different elements is used, could ever be obtained.” *O'Reilly v. Morse* 1853. Katso myös *Hess v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.* 1997.

suurta painoarvoa. Tapauksessa *Aram Systems Ltd. V. Novatel Inc* kantajan idea avustavasta GPS järjestelmästä ei ollut tarpeeksi tarkasti kuvailtu, jotta tämä olisi voitu pelkistää käytännön keksintöön ilman laaja-alaista tutkimusta ja koetoimintaa.<sup>81</sup> Ideaa kuitenkin ei voida patentoida, mutta jos idea on kuvailtu ja myös menetelmä, miten idea toteutetaan, kuten tapauksessa *Aram Systems Ltd. V. Novatel Inc.*, on se jo patentin arvoinen keksintö eikä pelkkä abstrakti idea. Kuitenkin tuomari katsoi, ettei kantaja ollut riittävästi vaikuttanut keksinnön konkreettiseen pääideaan tai suunnitelmaan eikä hän siten ollut myöskään yhteiskeksijä.

Kuten yllä tarkasteltiin tiedonvaihdon tärkeyttä yhteiskeksijyyden syntymiselle, on ratkaisussa *Clairol Inc. v. Save-Way Indus. Inc.* todettu, että riittävä yhteistoiminta toteutui sillä, että ideat siirtyivät keksijältä toiselle prototyypin välityksellä.<sup>82</sup> Ensimmäinen keksijä kehitti prototyypin, jonka hän lähetti toiselle keksijälle. Toinen keksijä teki prototyyppiin omat parannuksensa ilman muuta vuorovaikutusta ensimmäisen keksijän kanssa. Tuomioistuimien katsoi, että prototyyppien lähettäminen oli tarpeeksi kommunikoinnin ja tiedonvaihdon syntymiselle eikä keksijöiden osuuksia ollut enää eroteltavissa; molemmat henkilöt nähtiin yhteiskeksijöinä. Mikäli tällainen sanaton kommunikaatio riittää, voitaisiin katsoa, että myös patenttiasiamiehen kirjoittama laajennus keksintöön patenttihakemusta luodessaan voisi luoda perustan tietoiselle yhteistyösuhteelle, jos asiakas tämän jälkeen sen lukee ja ehkä lisää vielä jotakin, ennen kuin hakemus laitetaan virallisesti vireille.

Tutkimukseni kannalta olennainen yhdysvaltalainen tapaus on myös *Trans World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc.* Tapauksessa Trans World Mfg. Corp. kehitti näytehyllykön silmälaseille Nyman:ille, mutta Nyman ei hyväksynyt alkuperäisiä malleja, joten Trans World Mfg. Corp. joutui kehittämään uusia hyllyköitä osin Nymanilla työskentelevän mainosvastaavienn ideoiden mukaisesti.<sup>83</sup> Tuomioistuimien ei kuitenkaan nähnyt Nymanin mainosvastaavien olevan yhteiskeksijöitä, koska Nymanin suunnitelmat hyllyköistä oli piiretty kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Trans World Mfg. Corp.in keksintö oli valmistunut. Lisäksi todettiin, että

---

<sup>81</sup> *Aram Systems Ltd. v. NovAtel Inc.*, 2009 kohta 40.

<sup>82</sup> *Clairol Inc. v. Save-Way Indus. Inc.* 1980.

<sup>83</sup> *TransWorld Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc.* 1984 s. 2.

”the sketch (...) was merely intended to demonstrate to Trans World Nyman's functional requirements for eyeglass displays”.<sup>84</sup>

Tuomioistuin oli siis sitä mieltä, että kyseessä oli yleisten kriteereiden kommunikointia, eikä siten valmiista suunnitelmasta tai keksinnöstä.

Kuten patenttiasiamiehenkin kohdalla kyse olisi siis siitä, kuinka pitkälle keksintö on valmis ja lasketaanko patenttiasiamiehen lisäykset yleisinä kriteereinä ja yksittäisinä suuntaviivoina. Jos keksintö katsotaan olevan valmis, eikä siihen enää lisätä mitään uutta, asiakkaan ottaessaan yhteyttä patenttiasiamieheen, ei patenttiasiamiehen panos luonnollisestikaan johtaisi yhteiskeksijyyteen. Mutta mikäli keksintöä joudutaan muuttamaan esim. lakiin sopivaksi tai muiden sääntöjen mukaiseksi, oliko keksintö jo silloin valmis, kun patenttiasiamieheen otettiin yhteyttä, vaikkakin käyttökelvoton sääntöjen takia tai onko se valmis vasta, kun se on todellisuudessa toimiva yhteiskunnallisessa kontekstissa. Periaatteessa vaatimuksena on, että keksintö on myös käytännössä toimiva, mutta koska yhteiskunnalliset säännöt ja kriteerit voivat vaihdella, ei ole täysin selvää, onko käytännöllinen toimivuus tulkittava yhteiskunnallisessa kontekstissa tai pelkistettynä mekaanisena toimintana.

Patenttia ei myönnetä, jos keksinnön kaupallinen hyödyntäminen on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaista, mutta keksinnön kaupallista hyödyntämistä ei kuitenkaan pidetä yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaisena pelkästään sillä perusteella, että se on kielletty laissa tai asetuksessa.<sup>85</sup> Tällä perusteella vaikuttaisi siis siltä, että vaatimuksena on pelkästään keksinnön mekaaninen toiminta ja sikäli patenttiasiamiehen mahdollisuus yhteiskeksijyyteen vaikeutuu lain määritelmien mukaan. Lisäksi patenttiasiamiehen tuen ja palvelun voidaan nähdä ”kriteereiden kommunikointina”, kuten yllä mainitussa tapauksessa, jonka perusteella ainakin Yhdysvalloissa tämä ei johtaisi yhteiskeksijyyteen.

### **2.3. Työsuhdekeksinnöt**

Työsuhdekeksintölaista on aiheellista ottaa viitteitä tutkimukseni ongelmaan siltä osin, että vaikka patenttiasiamiehen ja asiakkaan välillä ei ole kyse varsinaisesta työsuhteesta, on

---

<sup>84</sup> TransWorld Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc. 1984 s. 8.

<sup>85</sup> HE 21/2000 s. 17.

kuitenkin yleensä olemassa jonkinlainen sopimus taustalla, joko kirjallinen tai suullinen, joka edustaa toimeksiantoa. Toimeksianto voisi joltakin osin olla verrattavissa työsuhteeseen periaatteiden tasolla eli patenttiasiamies (verrattavissa työntekijään) suorittaa tietyn työpanoksen asiakkaalleen (verrattavissa työnantajaan). Erona on kuitenkin se, ettei kyse ole laissa tarkoitettusta työsuhteesta.<sup>86</sup> Asiamiehen tarjoama palvelu kuuluu siten lakiin palvelujen tarjoamisesta (1166/2009). Lisäksi patenttiasiamiehillä ja asianajajilla on omien alojensa säännökset. Työsuhdelaista voidaan silti ottaa periaatteita ja tulkintaideoita tutkimukseeni.

Työsuhteessa, kuten patenttioikeudessa yleisesti, lähtökohtana on, että omistusoikeus keksintöön kuuluu keksijälle itselleen, vaikka keksintö olisi syntynyt työsopimuksen kontekstissa.<sup>87</sup> Tähän löytyy toki poikkeuksia siltä varalta, että työntekijä on kirjallisesti siirtänyt oikeuden keksintöön työnantajalle tai että työntekijä on nimenomaisesti palkattu tekemään kyseessä olevan keksinnön tai hänelle on annettu tehtäväksi erityinen keksintötoiminta.<sup>88</sup> Nämä ovat samassa linjassa alla mainittujen perusteiden kanssa, jolloin keksintö poikkeuksellisesti ei kuuluisi keksijälle itselleen (lisää kappaleessa parempi oikeus keksintöön 2.4.).<sup>89</sup>

Patenttiasiamiehen ja asiakkaan välillä patenttiasiamies olisi luonnollisesti verrattavissa työntekijään ja asiakas työnantajaan, jolle oikeudet siirtyisi työsopimuksen johdosta. Patenttiasiamiehen ja asiakkaan välillä voisi myös laajan tulkinnan kautta nähdä olevan kyse ”asiamiehelle annettu erityinen keksintötoiminta”, mutta koska patenttiasiamiehen tehtävissä ei suoraan sanota, että myös nimenomainen keksiminen kuuluisi hänen työkuvaansa (myös tästä lisää kappaleessa patenttiasiamiehen tehtävät 3.1.), tätä tulkintaa voi olla vaikea käyttää tehokkaasti riitatilanteessa, mikäli nimenomaisesti keksinnöllisestä toiminnasta ei asiakkaan ja asiamiehen välillä ole sopimuksin sovittu.

Työsuhdekeksintölain 7 §:n mukaan, keksijä on kuitenkin korvaukseen oikeutettu, vaikka ennen keksinnön syntymistä olisi toisin sovittu. Suomalainen oikeuskäytäntö on tältä osin erittäin niukkaa, mutta esimerkiksi markkinaoikeuden tapauksessa MAO:360/14 oli kyse

---

<sup>86</sup> Työtä pitää tehdä vastikkeesta työnantajan johdon ja valvonnan alla (Työsopimuslaki (2011/55) 1 §).

<sup>87</sup> MAO:131/19 kohta 154.

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Cheon-woo 2015.

työsuhdekeksinnöistä ja työsuhteen olemassaolosta. Työntekijä kuitenkin lopulta hävisi tapauksen kanteen vanhentumisen perusteella eikä asiassa siksi otettu tarkasteltavaksi tutkimukseni kannalta tärkeitä kohtia. Ratkaisussa oli kuitenkin olennaista markkinaoikeuden toteama seikka, että

”X:n esittämät ... asiakirjat ovat markkinaoikeuden havaintojen mukaan olleet sisältönsä perusteella joko tapaamisten yhteydessä laadittuja luonnoksia tai muistioita taikka eri projektien toteuttamiseen liittyviä X:n suunnitelmia. Markkinaoikeus toteaa, etteivät asiakirjat ole sisältäneet sellaista viittausta tai ilmaisua, joiden perusteella X:n työnantaja olisi voinut tunnistaa ne työsuhdekeksinnöiksi.”

Tämän perusteella siis markkinaoikeus piti ilmoitusjärjestelmää erityisen tärkeänä, mikä on hieman outoa ottaen huomioon, mitä oikeuskirjallisuudessa on todettu eli että korvausvelvollisuus voi syntyä myös ilman ilmoittamisjärjestelmää ns. konkludenttisen sopimisen johdosta. Tästä esimerkkinä voisi olla tilanne, jossa työnantaja on aloittanut työntekijän tekemän keksinnön hyödyntämisen liiketoiminnassaan.<sup>90</sup> Pääongelmana kyseisessä tapauksessa oli kuitenkin vanhentuminen, minkä takia työntekijä ei enää voinut saada korvausta, koska korvausta patentinloukkauksesta ei luonnollisestikaan voi saada ennen kuin patenttia on haettu.<sup>91</sup> Patenttia haettiin 2011 ja yritys on käyttänyt hyväkseen keksintöä vuosina 1982-1998. Edellä oleva viittaus on kuitenkin mielenkiintoinen myös siltä osin, että vaikka näitä asiakirjoja ei ole ollut tässä tarkasteltavissa, voidaan olettaa, että tarkkuuden ja yksityiskohtaisuuden osalta kriteerit olisivat suhteellisen korkealla etenkin ottaen huomioon, että tuomareista tuskin kukaan oli alan ammattilainen ja heidän ymmärryksensä muistiinpanoista siksi rajallinen. Sitä paitsi on huomioitava, että muistiinpanot ja suunnitelmat ovat yleensä aina henkilökohtaisesti kirjoitettuja ja itselle tarkoitettuja ja voi hyvin olla, että keksinnön tarkempi kuvaus on tapahtunut suullisesti. Todistusaineistolla on tietenkin suuri painoarvo ja verrattavissa patenttiasiamiehen tilanteeseen asiakkaansa kanssa; jos asiakas tulee pelkillä muistiinpanoilla ja suunnitelmilla patenttiasiamiehen luokse ja patenttiasiamies joutuu täydentämään keksintöä hakemusta tehdessä, voisi tämän perusteella olla mahdollista, että patenttiasiamies nähtäisiin keksijänä. Eli asiakirjojen pitää olla tarpeeksi ”tarkkoja” ja ”ymmärrettävissä olevia”.

---

<sup>90</sup> Bruun 1982 s.143–144.

<sup>91</sup> MAO:360/14 perustelut.

Työsuhdekeksintölain periaatteiden (tai ”-analogian”) nojalla patenttiasiamiehen keksinnöt siirtyisivät omistumielessä asiakkaalle, mutta patenttiasiamies voitaisiin edelleen merkitä keksijäksi, mikäli patenttiasiamiehen panos ylittää keksintökynnyksen. Eroa on tässäkin keksinnön keksijällä ja keksinnön omistajalla. Näissä tilanteissa asiakas harvoin kokee tulleen huijatuksi, jos keksinnön omistus ja siitä johdettavat mahdolliset tuotot kuuluisivat asiakkaalle yksin. Keksijöiden tunnustamisessa on useimmiten kyse taloudellisesta oikeudesta ja mikäli patenttiasiamies tietoisesti jättäytyy siitä osasta pois, ei patenttiasiamiehen merkitseminen keksijäksi muuta asiakkaan tilannetta millään tavalla. Työsuhdelaista ja sen periaatteista voisi siis tietyin varauksin ottaa viitteitä patenttiasiamiehen ja asiakkaan väliseen epäselvän tilanteen tulkitsemiseen ja nämä periaatteet menisivät yhteen myös patenttilaissa yleisesti tunnustettujen periaatteiden kanssa.

#### **2.4. Parempi oikeus keksintöön**

Parempaa oikeutta keksintöön voi hakea patenttihakemuksen jättämisen jälkeen. Jos joku muu kuin keksijä itse hakee patenttia, on hänen selvitettävä oikeutensa kyseiseen keksintöön (PatL 8 § 4 mom.). Esimerkkinä asiakas, joka kokee, että patenttiasiamies on vienyt osan asiakkaan suunnittelemaa keksintöä luottamuksellisissa neuvotteluissa patenttiasiamiehen kanssa.

Patenttiviranomainen lähtee aina siitä olettamuksesta, että patentin hakija on oikeutettu keksintöön.<sup>92</sup> Mikäli joku muu katsoo, että hänellä itsellään on parempi oikeus keksintöön, on hänen tehtävä tästä patenttiviranomaiselle väite hakemusvaiheen aikana tai nostettava kanne tuomioistuimessa vuoden sisällä siitä, kun hän sai tietää patenttihakemuksesta (PatL 52 §). Patenttiviranomainen voi tehdä ratkaisun vain niissä tapauksissa, joissa näyttö on melko riidaton. Melko riidaton näyttö voisi olla esim. tuomioistuimen päätös tai oikeuksien siirtosopimus. Huomattavaa on, että siirtosopimuksella ei kuitenkaan itse keksijyyttä voi siirtää. Kuten yllä todettiin, on eri asia olla keksijä (engl. *inventorship*) ja olla keksinnön omistaja (engl. *ownership*).

Kivi-Koskisen ja Lepistön mukaan innovatiivisuuden voi jakaa karkeasti kahteen osaan: luoviin ihmisiin, joilla on kyky tuottaa uusia keksintöjä ja niihin, joilla no taito saada

---

<sup>92</sup> Aro 1985 s. 736.

innovaatiot käyttöön ja kehittää ne tuotteiksi tai valmistusmenetelmiksi maailman markkinoille.<sup>93</sup> Jos jako olisikin näin helppoa, voitaisiin riidoissa, jotka koskevat parempaa oikeutta keksintöön yksinkertaisesti tarkastella kumpaan ”ryhmään” henkilöt kuuluvat. Patenttiasiamiehen kohdalla he ehdottomasti kuuluisivat viimeksi mainittuun ryhmään eli niihin, jotka auttavat saamaan innovaatiot käyttöön suojauksen avulla. Koska tilanne ei kuitenkaan ole näin suoraviivainen, parempaa oikeutta keksintöön joudutaan analysoimaan tarkemmin.

#### 2.4.1. Oikeusvertailua: parempi oikeus keksintöön -väitteen menestymismahdollisuuksista

Keksinnön ”varastaminen” tapahtuu usein jommankumman puolelta business suhteessa, työsuhteessa, alihankkijan kanssa tai edustustehtävässä. Sopimusvelvoite taustalla on yleensä vahva indikaattori siitä, että informaatiota on saatu puolelta tai toiselta ilman lupaa.<sup>94</sup> Koska todellisen keksijän todistaminen ja määrittelemine on usein vaikeaa, mm. Koreassa on ehdotettu uutta systeemiä, jonka avulla ”parempi oikeus keksintöön” -ongelmia patentin hakemusvaiheessa selvitettäisiin. Korean oikeustila on verrattavissa Suomeen siltä osin, että myös siellä on käytössä ”first-to-file”-periaate.<sup>95</sup> Tuomari Cheon-woo on identifioinut kolme eri tyyppistä loukkausta oikeuteen hakea patenttia:

- a. Kun kolmas osapuoli paljastaa luvatta keksinnön sisällön enne patenttihakemuksen julkituloa,
- b. Kolmas osapuoli työstää keksinnön sisältöä luvatta,
- c. Kolmas osapuoli hakee patenttia ilman todellisen oikeushaltijan lupaa ja tietämättä todellisen oikeushaltija olemassaolosta.<sup>96</sup>

Cheon-woo on myös osuvasti ottanut esille, että nykyinen patenttisysteemi mieltää oikeuden hakea patenttia ennemminkin hallinnollisena oikeutena eikä omaisuutena sellaisenaan.<sup>97</sup>

---

<sup>93</sup> Kivi-Koskinen – Lepistö 2019 s. 18.

<sup>94</sup> Cheon-woo 2015 kohta 21.

<sup>95</sup> Ibid. kohta 6. Korea kuuluu Suomen tavoin sädösoikeudellisiin maihin (engl.; *civil law*) mutta eroaa kuitenkin osittain Suomen systeemistä koska lisääntyneen kaupankäynnin johdosta Korean oikeussysteemiin on ujutautunut myös paljon Anglo-Amerikkalaisen oikeussysteemin piirteitä. Katso lisää Korean oikeussysteemistä Kim – Cho 2017 ja Yong-Hee 2002.

<sup>96</sup> Ibid. kohta 9.

<sup>97</sup> Vertaa esim. tekijänoikeuteen. Cheon-woo 2015 kohta 19.

Tämä näkyy esim. siinä, että patenttikanne pitää ensin mitätöidä ennen kuin todellinen keksijä voi hakea patenttia omiin nimiinsä.

Viitteitä voidaan hakea amerikkalaisesta oikeuskäytännöstä, jossa henkilöä ei lasketa keksijäksi, mikäli hän ainoastaan

- a) ehdottaa ratkaisua tai tavoitetta, ilman keinoa päästä tähän tavoitteeseen,<sup>98</sup>
- b) seuraa toiselta saamia ohjeita,<sup>99</sup>
- c) suorittaa rutiinitehtäviä,<sup>100</sup>
- d) tai identifioi ongelman.<sup>101</sup>

Japanilaisessa oikeustapauksessa tuomari totesi lääkepatenttiriidan osalta, että koska henkilön osuudessa keksintöön ei ollut kyse kreatiivisista lisäyksistä, häntä ei voitu laskea keksijäksi, eikä hänellä siten ollut parempaa oikeutta keksintöön.<sup>102</sup> Hän teki käytännössä vain työtään, mutta ei ideoinut tarpeeksi itse. Kyseessä ei kuitenkaan ollut työsuhdekeksintö, koska hänen osuutensa ei ollut keksintö lainkaan. Jos verrataan tätä patenttiasiamiehen työhön, jossa asiakas haluaa apua patenttihakemuksen laatimisessa ja patenttiasiamies ehdottaa pientä muutosta, millä keksintö saadaan ylipäättänsä menemään keksintönä läpi, onko tämä lisäys silloin pelkkää ei-kreatiivista työtä, rutiinitehtävä tai keksimistä? Oma arvaukseni on, että kyse olisi rutiinitehtävästä, koska juuri lainsäädännöllisiin tehtäviin ja ongelmien ratkaisemiseen patenttiasiamiestä tarvitaan. Myös mikäli ympäristöystävällinen aspekti ja vastuu halutaan lisätä patenttiasiamiehen tehtäviin, olisi etenkin ympäristöystävällinen ehdotus keksintöön osa rutiinitehtäviä eettisten sääntöjen nojalla eikä siten keksijätittelin arvoinen.

Patenttiasiamiehen voidaan olettaa saavansa kannustimensa muualta, minkä takia keksijän titteli ei välttämättä kannustaisi innovointiin, vaikka näin näen asian lähtökohtaisesti. Patenttiasiamies voisi lisäksi saada kannustimensa sitä kautta, että mikäli hän yksinkertaisesti suorittaa tehtävänsä erittäin hyvin, saa hän lisää asiakkaita ja sitä kautta lisää palkkiota.

---

<sup>98</sup> Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co 1991.

<sup>99</sup> Consolidated Aluminium Corp. v. Foseco Int'l Ltd 1998.

<sup>100</sup> Sewall v. Walters 1994.

<sup>101</sup> Garrett Corp v. U.S. 1970.

<sup>102</sup> Tokyo District Court Decision 2001 (Micro-Granular Nucleus Case). Ks. myös Cheon-woo 2015 kohta 54.



Koska oletus on, että se henkilö, joka on nimetty keksijäksi, on todellinen keksijä, on kolmannen henkilön todistustaakka suhteellisen korkealla, mikäli hän väittää olevansa yhteiskeksijä tai ainoa keksijä.<sup>103</sup> On kuitenkin syytä tarkastella toimeksiannon suorittamisen ja keksimisen rajanvetoa patenttiasiamiesten kohdalla, jotta voidaan määritellä missä patenttiasiamiehen todistustaakan rima sijaitsee.

#### 2.4.2. Toimeksiannon suorittamisen ja keksimisen rajanvetoa

Tieteen termipankki määrittelee toimeksiannon olevan ”henkilön vastaanottama työtehtävä”<sup>104</sup>. Se, mikä lasketaan patenttiasiamiehen tehtäväksi, josta hänelle jo maksetaan palkkiota ja mikä on sen ylimenevää keksimistä ja kontribuutiota asiakkaansa keksintöön on todellisuudessa kuitenkin vaikeaa määritellä. Yleisesti voidaan katsoa, että patenttiasiamiehen tehtävä on suojata itse keksintöä eikä tarkoitus ole haalia siivua itsellensä (asiamiehen tehtävistä lisää kappaleessa 3.1.).

Yhdysvaltalaisessa tapauksessa tuomari totesi muun ammattilaisen panoksesta seuraavasti;

”hän ei tehnyt muuta kuin mitä ammattitaitoinen myyjä yleensäkin tekee kuvaillessaan miten hänen työntekijänsä tuotetta voisi käyttää, jotta se täyttäisi asiakkaan vaatimukset”<sup>105</sup> (oma käännös)

ja hylkäsi siten ko. henkilön yhteiskeksijätittelin. Tapauksessa oli kyse katetrasta, jonka kaksi henkilöä oli keksinyt. Tapauksen kantaja, Mr. Hess, kertoi keksijöille eri tuotteiden käyttömahdollisuuksista ja auttoi alkuperäisiä keksijöitä tietyissä ongelmissa. Mr. Hess ehdotti tiettyjä tuotteita käytettävän ongelman ratkaisemiseen, mutta ei ehdottanut uutta ”ideaa”. Mr. Hess nähtiin siten ammattilaisena, ja hänen panoksensa tulkittiin siten pelkkänä normaalina neuvonantona eikä keksimisenä. Taustalla ei kuitenkaan ollut toimeksiantoa, mutta periaatteen tasolla tapaus on verrattavissa tilanteeseen, jossa ammattilainen antaa neuvoja ja esittää ehdotuksia keksinnön toteuttamisen yhteydessä.

---

<sup>103</sup> Garrett Corp. v. United States 1970 kohta 880.

<sup>104</sup> Tieteen termipankki 13.01.2020 ”Toimeksianto”.

<sup>105</sup> ”He did no more than a skilled salesman would do in explaining how his employer's product could be used to meet a customer's requirements” Hess v. Adv. Cardiovascular Sys. Inc. 106 F.3d 976, kohta 981.

Myös virallisen toimeksiannon puuttumisen luulisi alentavan keksinnöllisen panoksen vaatimusta, kun kolmas henkilö ei millään muulla tavalla saa korvausta tehdystä työstään tai ehdottamistaan ideoista. Kyseisessä tapauksessa keksijät sisällyttivät patenttiinsa joitakin Mr. Hessin ehdotuksia, mutta Mr. Hessin panos nähtiin silti vain neuvonantona eli positionsa ansiosta tavallaan tietyn toimeksiannon suorittajana eikä yhteiskeksijänä.

Toisessa yhdysvaltalaisessa tapauksessa on yhtenevästi todettu, että keksijän on voitava käyttää palveluita, ideoita ja tukea muilta keksinnön hienosäädössä ilman, että hän samalla joko osittain tai täysin luopuu oikeudestaan hakea patenttia.<sup>106</sup> Patenttiasiamiehen kohdalla tämä tarkoittaisi, että hänen ehdotuksilleen ja panoksilleen on tältä kannalta katsottuna asetettu korkeampi kynnys keksijyyteen kuin muiden ehdotuksille.<sup>107</sup> Ja samalla hänelle asetetaan velvollisuus arvioida muiden sekä oman panoksensa arvoa keksinnön syntymiselle.<sup>108</sup> Kun Patentti- ja Rekisterihallitus ei ota todellisiin keksijöihin kantaa, lankeaa tämä velvollisuus patenttiasiamiehelle. Kyseenalaistettavissa kuitenkin on, onko patenttiasiamies todella kykenevä arvioimaan omaa panostaan objektiivisesti.

Tapauksessa Apotex tuomioistuin avasi keksimisen ja neuvonannon rajanvetoa seuraavasti;

*”In the steps leading from conception to patentability, the inventor(s) may utilize the services of others, but those others will not be co-inventors unless they participated in the conception as opposed to its verification. The NIH scientists were instrumental in providing crucial evidence on which the sound prediction of AZT's utility depended, but they were not responsible for the inventive concept. Their blind test of a chemical compound whose existence they had not identified, and with which they apparently had no prior experience, did not require them to be listed as co-inventors.”*<sup>109</sup>

Kiinnostavaa näissä molemmissa tapauksissa on lisäksi se, että aiemmalle kokemukselle on jälleen annettu suurta painoarvoa. Yhteiskeksijällä pitäisi olla aiempaa kokemusta juuri kyseisestä keksinnöstä kokonaisuudessaan eikä vain osasta sitä. Tämä on tavallaan

---

<sup>106</sup> ”An inventor may use the services, ideas, and aid of others in the process of perfecting his invention without losing his right to a patent.”, *Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co.*, 758 F.2d 613, 624, 225 USPQ 634, 641 (Fed.Cir.1985) (siteerattu tapauksesta *Hobbs v. United States Atomic Energy Comm'n*, 451 F.2d 849, 864, 171 USPQ 713, 724 (5th Cir.1971)).

<sup>107</sup> *Ethicon Inc.*, 1994 kohta 1460. Ks myös *Hricik – Geczi – Thomas* 2004 s. 645.

<sup>108</sup> *Hricik – Geczi – Thomas* 2004 s. 646.

<sup>109</sup> *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 SCC 77, 2002 CSC 77, 2002 CarswellNat 3436.

ymmärrettävää, mutta ei kuitenkaan yksinkertaista, sillä kuten aiemmin jo todettiin, on yhteistyössä usein kyse siitä, että molempien osapuolten taidot täydentävät toisiaan. Koska jollakin henkilöllä ei ole kokemusta tietystä elektroniikan alasta ei voida poissulkea, etteikö hänen kontribuutionsa voisi kuitenkin olla keksinnöllinen ja olennainen osa keksinnön jalostamisessa tai keksinnön nostamista esim. ”seuraavalle tasolle”. Vaarana etenkin ympäristöystävällisissä keksinnöissä olisi, että ympäristötieteilijöiden panokset ja ideat jäisivät insinöörien ideoiden varjoon vain siksi, ettei heillä välttämättä ole mekaanista kokemusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö heidän ympäristötietämyksensä ja sitä kautta kehittyvät ideat ja toteutussuunnitelmat olisivat yhtä tärkeitä jonkin tietyn keksinnön muodostumisprosessissa ja alkuidean luomisessa. Sama tilanne voi koskea patenttiasiamiehiä ja heidän tietotaitonsa hyväksikäyttöä.

Toimeksiannon käsitteelle ja laajuudelle voidaan jälleen hakea viitteitä yhdysvaltalaisesta oikeudesta ja asianajajia koskevasta oikeuskäytännöstä. Yhdysvaltalaisessa tapauksessa todettiin, että koska asianajajan ja asiakkaan välinen suhde perustuu molemminpuoliseen suostumukseen, on toimeksiannon laajuuden määrittelyssä pidettävä osapuolten välistä kommunikaatiota perustana.<sup>110</sup> Lisäksi asianajaja on velvoitettu selkeyttämään asiakkaalleen mitä toimeksiantosopimukseen sisältyy ja varmistamaan, että asiakas on tämän ymmärtänyt.<sup>111</sup> Tätä taustaa vasten katsottuna olisi luonnollista olettaa, että patenttiasiamiehen ja asiakkaan välisessä suhteessa patenttiasiamiehellä olisi yleinen velvollisuus selvittää toimeksiannon rajoja ja ilmoittaa ylimenevästä toiminnasta saman tien, mikäli hän kokee olevansa keksijä. Olisi siis patenttiasiamiehen omalla vastuulla ikään kuin pitää oikeuksistaan kiinni ja vaatia asiakkaaltaan lisäveloituksia keksijän tittelin perusteella, mikäli hän kokee, ettei hänen toimintansa enää kuulu sovitun toimeksiannon ja hänen tarjoamiensa palvelujen piiriin. Tämä olisi lähtökohtana perusteltua. Olisi kohtuutonta, mikäli patenttiasiamies yhtäkkiä ilman minkäänlaista varoitusta leikkaisi siivun tai koko keksinnön itsellensä sillä perusteella, ettei toiminta kuulunutkaan toimeksiantoon.

Mikäli halutaan patenttilainsäädäntöön lisätä yleinen velvollisuus patenttiasiamiehille ohjata ja pyrkiä asiakkaan keksinnön mahdollisimman ympäristöystävälliseen toteuttamiseen, rajoitettaisiin patenttiasiamiehen mahdollisuutta keksijyyteen yhä enemmän. Tilanne kuitenkin vaikuttaa jo nyt siltä, että on suhteellisen vaikeaa patenttiasiamiehenä tunkea

---

<sup>110</sup> In re Seare 2013 kohta 39.

<sup>111</sup> Ibid. kohta 45 ja Nevada Rules of Professional Conduct, artikla 1.2(c).

asiakkaansa keksintöön keksijänä eikä siten ympäristöystävällisen ohjauksen vaatimus sikäli muuttaisi tätä tilannetta patenttiasiamiehen kohdalla hirveästi, mutta saattaisi sen sijasta lisätä ympäristöystävällisten keksintöjen määrää.

## **2.5. Yhteenveto**

Patenttioikeuden perusteella ei kuitenkaan ole suoraa estettä sille, etteikö patenttiasiamies ja asiakas voisi olla yhteiskeksijöitä, mikäli yleisestikin pätevät yhteistyön ja keksinnöllisen panoksen kriteerit täyttyvät. Kirjallisuuden ja oikeustapausten perusteella olisi kuitenkin katsottava, että asianajajien ja patenttiasiamiesten panokselle on asetettu korkeampi kynnys sekä itse keksinnölliselle panokselle että molempien osapuolten tietoisuuteen, mahdollisesta yhteiskeksijyydestä. Näin on etenkin yhdysvaltalaisen oikeuskäytännön mukaan. Kansainvälisensä kehityssuuntana on kuitenkin ollut jo pitkään, että todellista keksijää ja hänen oikeuksiaan halutaan suojata entistä vahvemmin subjektiivisista henkilöön liittyvistä seikoista riippumatta eikä keksijän määritelmä siten tule olemaan loppuun käsitelty vielä pitkään aikaan, ei varsinkaan patenttiasiamiesten kohdalla.

Sama pätee yhteiskeksijöiden suhteen, kuitenkin sillä erolla, että yhteiskeksinnön syntymiseen voidaan katsoa vaadittavan jonkinlainen tietoinen yhteistyö ja tiedossa oleva yhteinen päämäärä. Lisäksi keksijän määrittelyssä yleisesti painaa erityisesti alkuidean luomista ja aiempaa kokemusta alasta, jonka piirissä keksintö on syntynyt. Patenttiasiamiesten ja asiakkaan kohdalla yhteinen päämäärä saattaa olla yhteiskeksijyyden kannalta suurin kompastuskivi keksijän määrittelyssä, vaikka molemmat osapuolet tähtäävätkin keksinnön mahdollisimman laajaan suojaan. Tämä ei mielestäni kuitenkaan riittäisi patenttiasiamiehen ja asiakkaan välille syntyvään yhteiseen päämäärään, elleivät he ole suoraan keskustelleet esim. yrityksen ja voittojen jakamisesta, mikäli suoja saadaan mahdollisimman laajaksi. Patenttiasiamiehen päämäärän on nimittäin kuitenkin katsottava olevan osittain eri kuin asiakkaan, vaikka asiamies osallistuisikin keksimiseen ja jakaa tavoitteen mahdollisimman laajasta suojasta keksinnölle. Patenttiasiamiehenä on luonnollista tähdätä asiakkaan tyytyväisyyteen, asiakkaan haluun maksaa sovittu veloitus ja mahdolliseen asiakassuhteen jatkumiseen, kun taas asiakkaalla ei yleensä ole mitään sen kummempia päämääriä patenttiasiamieheen tai patenttiasiamiessuhteeseen liittyen.

Patenttioikeuden kautta on pyritty monin tavoin vaikuttamaan ilmastonmuutokseen<sup>112</sup>, mutta kukaan ei tutkimuksien mukaan vielä ole ehdottanut patenttiasiamiesten velvollisuudeksi ohjata asiakkaitaan ympäristöystävällisempään suuntaan. Patenttioikeuden kannalta tämä näyttäisi olevan täysin mahdollista, mutta vaatisi patenttiasiamiehen ehdotusten olevan selvästi joko keksinnöllisempiä tai yhteisesti sovittuja kuin muiden ulkopuolisten ihmisten, mikäli asiamiehet halutaan nähdä yhteiskeksijöinä. En kuitenkaan näe tätä ongelmana, erityisesti koska kynnys jo nyt näyttää olevan sen verran korkealla, ettei patenttiasiamiestä helpolla muutenkaan voitaisi (tai pitäisi) nähdä keksijänä. Lisäksi voidaan olettaa, että patenttiasiamies saisi kuitenkin ainakin osittain kannusteensa muualta, kuten maineesta, asiakaskunnan laajentumisesta ja työstä saadusta palkkiosta. Mikäli tällainen velvollisuus haluttaisiin lisätä patenttiasiamiehille, ehdottaisin sen joka tapauksessa lisättävän eettisiin sääntöihin ”*soft law*”<sup>113</sup> muodossa.

---

<sup>112</sup> Ks. Sarnoff 2011 ss. 309 – 311 ja UNFCCC Cancunin ilmastopöytäkirja COP 16/CMP 6.

<sup>113</sup> *Soft law*:lla, eli pehmeillä säädöksillä, tarkoitetaan esim. lausuntoja, päätöksiä, määräyksiä, suuntaviivoja, valkoisia kirjeitä ja käytännesääntöjä. Ne ovat heikosti velvoittavia ja sallittuja oikeuslähteitä. Käsitteestä ja sen merkityksestä enemmän katso esim. Määttä 2006 ss. 553-554.

### 3. PATENTTIASIAMIEHIÄ KOSKEVAT EETTISET TAPAOHJEET

#### 3.1. Yleisesti

Patenttiasiamiehiä sääntelee laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (22/2014). Auktorisointi ei ole edellytys asiamiehenä toimimiselle, mutta laadun varmistamiseksi ammattinimikkeen käyttäminen haluttiin varata vain auktorisointia hakeneille asiamiehille. Auktorisoinnin myöntämisen edellytyksenä on suoritettu asiamiestutkinto.<sup>114</sup> Tutkintoon saa osallistua vain, jos henkilö on hoitanut teollisoikeuden alan toimeksiantoja vähintään vuoden ajan ja lisäksi patenttioikeuden osa-alueen suorittavalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Siten teknisessä korkeakoulussa suoritettu tutkinto ei ole ainoa vaihtoehto, vaan myös esimerkiksi yliopistossa suoritettu luonnontieteiden alan tutkinto.<sup>115</sup> Teollisoikeusasiamieslautakunta (TOAL) on julkaissut hyvää asiamiestapaa koskevat ohjeet, jotka perustuvat lakiin auktorisoiduista asiamiehistä 8 §:ään.<sup>116</sup> Tutkimukseni kannalta etenkin ohjeet 2.1. lojaalisuudesta, 2.2 kunniallisuudesta, 3.3. salassapitovelvollisuudesta ja 5. esteellisyydestä ovat relevantteja. Lisäksi Suomen Patenttiasiamiesyhdistys Ry (SPAY) on julkaissut etiikkaa ja hyvää asiamiestapaa säänteleviä ohjeita<sup>117</sup>, joista etenkin mm. 5 § ”suhde toimeksiantajaan” on syytä tarkastella syvällisemmin tutkiessani patenttiasiamiehen mahdollisuutta tulla nimetyksi yhteiskeksijäksi asiakkaansa kanssa.

Eurooppapatenttiasiamies on pidettävä erillään suomalaisesta auktorisoidusta teollisoikeusasiamiehestä,<sup>118</sup> mutta säännöt luottamuksesta ja tehtävistä ovat verrattavissa. Euroopan patentti-instituutti (EPI) on julkaissut ohjesääntöjä eurooppapatenttiasiamiehille.<sup>119</sup> SPAY:n ja TOAL:in ohjeissa todetaan, että Euroopan patentti-instituutin (EPI), immateriaalioikeuden alalla toimivien ammattilaisten kansainvälisen yhdistyksen (FICPI) ja Euroopan Tavaramerkkiyhdistyksen (ECTA) ohjeita on soveltavin osin otettava huomioon.<sup>120</sup>

---

<sup>114</sup> HE 89/2013 kohta 3.2.

<sup>115</sup> Ibid. 3 §:n perustelut.

<sup>116</sup> Teollisoikeusasiamieslautakunnan ohjeet 2015.

<sup>117</sup> SPAY ohjeet 2005.

<sup>118</sup> Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014 s. 167.

<sup>119</sup> Code of Conduct of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (OJ EPO 2003, 523).

<sup>120</sup> TOAL ohjeet 1.2. (vaikkakin tässä mainitaan vain kansainväliset toimeksiannot, voidaan olettaa, että näistä ohjeista on tulkinta apua myös kansallisissa tapauksissa) ja SPAY ohjeet 1.4.

Patenttiasiamiehiin kohdistuvista valituksista on myös tehty tutkimus Euroopan alueella, jonka mukaan vuosien 1981-1993 välillä 14 valitusta liittyi patenttiasiamiehen toimintaan asiakasta kohtaan ja 53 tapauksessa valitus liittyi yleisten sääntöjen vastaiseen toimintaan (yleisiin sääntöihin kuuluvat esim. esteellisyysäännöt).<sup>121</sup> Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että vaikka luvut ei sellaisenaan kuulosta suurilta, on kuitenkin yleisten periaatteiden noudattamisessa ja toiminnassa asiakasta kohtaan ollut eniten hankaluuksia. Mitä enemmän ihmiset alkavat tehdä keksintöjä, sitä suurempi on todennäköisyys, että ongelmia tulee esiintymään myös jatkossa. Lisäksi on huomioitava, etteivät läheskään kaikki ongelmat päädy lautakuntien ratkaistaviksi, ainoastaan erittäin pieni osa. Koska patenttiasiamiehen ammatinharjoittaminen on hyvin pitkälti riippuvainen maineesta, on oletettavaa, että suurin osa ongelmatilanteista ratkaistaan suljetuin ovin.

Euroopan unionissa ei kuitenkaan ole harmonisoitu teollisoikeusasiamiehiä koskevaa lainsäädäntöä. Jokaisella jäsenvaltiolla on siis mahdollisuus säännellä ammatin harjoittamista itse.<sup>122</sup> Tämän takia eroja maiden lainsäädännössä ja sen tulkitsemisessa on huomattavasti. Esimerkiksi Saksassa säännöt ovat paljon tiukempia kuin Suomessa tällä hetkellä. Uuden teollisoikeusasiamiehiä koskevan lain myötä oli kuitenkin tarkoitus mm. tiukentaa Suomen salassapitosäätelyä ja ammattitaitovaatimuksia.<sup>123</sup> Tavoitteena lain säätämisessä oli myös tuottaa oletama auktorisoitujen asiamiesten asiantuntemuksesta, luotettavuudesta ja vastuullisuudesta.<sup>124</sup> Toimeksiantoja hoitaessa juuri oletetun luottamuksen tärkeys on keskeinen.

Patenttiasiamiehiin kohdistuvaa valvontaa ei käytännössä ollut aikaisemmin ollenkaan. Itsesääntelyä oli, mutta tämä valvonta kohdistui luonnollisesti vain yhdistyksen jäseniin, eikä siten ollut riittävää, ottaen huomioon asiamiesten keskeisen roolin yrityksen toiminnassa ja koko kansantalouden pyörittämisessä. Erityisesti kestävän kehityksen kannalta on tärkeää, että hyviä keksintöjä saadaan suojattua ja kannustettua markkinoille myös jatkossa. Nykyään valvova taho on riippumaton teollisoikeusasiamieslautakunta, joka on sijoitettu Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhteyteen. Myös Ruotsissa on

---

<sup>121</sup> Dybdahl-Osterborg 1995 s 354-355.

<sup>122</sup> HE 89/2013 s. 5.

<sup>123</sup> Ibid. s. 8-9.

<sup>124</sup> Ibid. s. 10.

vastaavanlainen lautakunta, ”Patentombudsnämnden”. Uutta lakia teollisoikeusasiamiehistä säädettäessä todettiin, että asiantunteva ja ammattitaitoaan ylläpitävä asiamieskunta auttaa parantamaan Suomen asemaa teollisoikeusalalla ja kansainvälistä kilpailukykyä.<sup>125</sup> Olen tästä aivan samaa mieltä.

Myös asianajajia koskevat tapaohjeet ovat relevantteja tutkimukseni kannalta. Tapaohjeet perustuvat lakiin ja täsmentävät sitä. Oikeuslähteiden hierarkiassa tapasäännöt eivät kuitenkaan sellaisenaan ole oikeudellisesti sitovia, mutta ammattiryhmien sisäinen valvonta voi määrätä seuraamuksia sääntöjen rikkomisesta, kuten esim. liitosta erottaminen. Eettisillä ohjeistuksilla voidaan kuitenkin lain täsmennyksen kautta muotoilla oikeudellisesti sitoviksi, mikäli lakipykälä ei tarpeeksi yksityiskohtaisesti määrittele pykälän sisältöä. Kuten Naumanen on opinnäytetyössään osuvasti ilmaissut, joudutaan asianajajille asianajajatoiminnan luonteesta johtuen asettamaan korkeampi vaatimustaso kuin kansalaisille yleensä, jotta asianajajat ja asianajajalaitos voivat saavuttaa yhteiskunnan ja viranomaisten luottamuksen ja arvonnannon.<sup>126</sup> Sama voidaan katsoa pätevän patenttiasiamiehiin.

Suomessa ei ole pakko käyttää patenttiasiamiestä.<sup>127</sup> Patenttihakemukseen ei kuitenkaan saa hakemispäivän jälkeen enää lisätä mitään mikä laajentaisi patentin suoja-aluetta, minkä takia ammattilaisen on yleensä hyvin tarpeellinen hakemusta laadittaessa.<sup>128</sup> Oikea patenttiasiamies kannattaa siis valita tarkasti.

Patenttiasiamiehen mahdollisuus yhteiskeksijyyteen on vahvasti eettinen ja moraalinen kysymys. Patenttiasiamiehillä itselläänkin on eroavia näkemyksiä asiasta.<sup>129</sup> Ja, kuten Niemistö toteaa, on eettisille ongelmille tyypillistä juuri se, ettei oikeaa ratkaisua löydy suoraan lakipykälästä tai tapaohjeista, vaan ratkaisu löytyy eri suuntaisten velvollisuuksien keskinäistä painoarvoa punnitsemalla.<sup>130</sup> Suuntaviivoja on kuitenkin syytä tarkastella

---

<sup>125</sup> HE 89/2013 s. 16.

<sup>126</sup> Naumanen 2005 s. 33.

<sup>127</sup> Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014 s. 165.

<sup>128</sup> Ibid. s. 136.

<sup>129</sup> Tämän näkemyksen muodostin patenttiasiamiesten haastattelujen perusteella. Pyrkimyksestä pitää tutkielma mahdollisimman objektiivisena ja moitteettomana, en lajittele haastateltuja asiamiehiä kategorioihin, puolesta tai vastaan, tämän kysymyksen osalta.

<sup>130</sup> Niemistö 2000 s. 570.



oikeusvarmuuden ylläpitämiseksi, jolloin patenttiasiamiehiä autetaan itse punnitsemaan, milloin heidän panoksensa voisi yltää keksintökynnykseen asiakassuhteesta huolimatta.

### 3.2. Patenttiasiamiehen tehtävät

Patenttiasiamiehen tehtävänä SPAY:n ohjeiden mukaan on hoitaa teollisoikeudellisia toimeksiantoja ja huolehtia asiakkaansa edusta.<sup>131</sup> Käsite on laaja, mutta tarkoittaa mm., että asiamies laatii patenttihakemuksia ja opastaa asiakkaita patenttiasioissa. Missään ei kuitenkaan ole kattavasti kuvattu, mitä patenttiasiamiehen tehtäviin kuuluu – ja se olisikin mahdotonta toimeksiantosuhteen perustuessa asiakkaan ja asiamiehen väliseen sopimussuhteeseen, kuten yllä kappaleessa 2.4. todettiin. Hallituksen esityksessä on kuitenkin mainittu, että teollisoikeudellisella toimeksiannolla tarkoitetaan eri teollisoikeuksien suojaamiseen, ylläpitämiseen, hallintaan, valvontaan ja puolustamiseen liittyviä tehtäviä samoin kuin näihin liittyvää konsultointia<sup>132</sup>. Tavoitteena on myös tuottaa oletama auktorisoitujen asiamiesten asiantuntemuksesta, luotettavuudesta ja vastuullisuudesta. Asiantuntevan asiamiehen on kyettävä luomaan keksinnölle suoja kustannustehokkaasti sen suoja-alaa heikentämättä.<sup>133</sup> Patenttiasiamiesten on ymmärrettävä immateriaalioikeuksien lakisääteisen suojauksen lisäksi myös keksintöjen erilaisiin toimintoihin liittyviä suojausstrategioita. Tavoitteena on, että yritykset osaavat hyödyntää aineettomia oikeuksiaan omaa liiketoimintastrategiaansa parhaiten tukevalla tavalla. Suomen aineettomien oikeuksien strategiaa ja lainsäädäntöä laadittaessa haluttiin kiinnittää erityistä huomiota pienten ja keskisuurten (pk) yritysten ja yksityisten keksijöiden mahdollisuuksiin käyttää erilaisia suojamuotoja ja sitä kautta parantaa tuotteidensa kaupallistamisen mahdollisuuksia.<sup>134</sup> Tämä tarkoittaisi, että patenttiasiamiehen tehtävät ja velvollisuudet saisivat hyvin laajan ja yhteiskunnallisesti merkittävän sisällön.

Haastateltavani eurooppapatenttiasiamies L.S. kuvasi tehtävänsä olevan ”laittaa keksintö juridiseen muotoon”.<sup>135</sup> Haastattelin myös auktorisoitua patenttiasiamiestä, eurooppapatenttiasiamies H.K.:ta, joka puolestaan määritteli tehtävänsä hyvin laajasti olevan asiakkaan liiketoiminnan edistämistä. Varsinkin pienimpien yritysten ja start-up:ien

---

<sup>131</sup> SPAY ohjeet 1§ 1.1 ja SPAY toimeksiantoehdot 2016 nro. 1.

<sup>132</sup> HE 89/2013 s. 10.

<sup>133</sup> Ibid.

<sup>134</sup> Ibid. s. 23. Osana yhteiskunnallisten vaikutuksien analyysiä.

<sup>135</sup> Haastattelu L.S. 2019.

tavallinen kysymys on ”voiko tätä suojata jotenkin?”. Siinä vaiheessa patenttiasiamiehen tehtävänä on asiakkaansa kanssa pohtia, miten kyseistä ideaa lähdettäisiin parhain mahdollisin tavoin suojaamaan, edistämään ja sitä kautta kasvattamaan asiakkaan liiketoimintaa.<sup>136</sup> Olennaista tässä on, että asiakas on silloin ollut ongelman havainnoija ja se henkilö, joka on lähtenyt ratkomaan ongelmaa. Matkan varrella kuitenkin tarvitaan myös erityisasiantuntijoita etenkin lain soveltamisen alalla, joka on keksintöprosessin yksi ja liiketoiminnan kannalta ehkä tärkein askel – ja siinä vaiheessa patenttiasiamies astuu mukaan kuvioon. Koska patenttiasiamieheltä vaaditaan teknistä osaamista, voidaan olettaa, että tällainen koulutustausta ja sitä kautta kerätty osaaminen on osa patenttiasiamiehen tarjoamaa palvelua. Tällä tarkoitan, että patenttiasiamiestä konsultoitaessa tarvitaan juridisen osaamisen lisäksi myös teknistä osaamista ja tämä tekninen osaaminen on siten osa toimeksiannon kokonaisuutta, josta asiakas maksaa. Teollisoikeusasiamiehiä koskevan lain hallituksen esityksessäkin on yleisperusteluissa todettu, että Suomessa asiamiesten on tarjottava kokonaisvaltaista teollisoikeudellista osaamista ja näkemystä asiakkaan liiketoimintaan parhaiten sopivasta suojausstrategiasta.<sup>137</sup> Keskiössä on asiakas ja asiakkaan etu. Kuitenkin SPAY:n eettisissä ohjeissa 5.4. todetaan, että asiamiehellä on oikeus omiin keksintöihin ja muihin IPR-oikeuksiin.<sup>138</sup> Asiamiehen on kuitenkin noudatettava erityistä varovaisuutta, jottei hänen uskollisuutensa tai lojaaliutensa joudu kyseenalaiseksi ja asiamiehen on asiakkaan kanssa suoraan keskusteluin hälvennettävä mahdolliset epäselvyydet sanotun toiminnan hyväksyttävyydestä.

Patenttiasiamiehen tehtävien hoidossa, on ns. ”advice privilege” korostetun tärkeää eli neuvon luottamuksellisuus. Se on mm. australialaisen tapauksen perusteella täysin verrattavissa ja saman sisältöinen kuin asianajajilla.<sup>139</sup> Myös Suomessa pyritään lähentämään asianajajien ja patenttiasiamiesten eettisiä sääntöjä. Australialaisessa tapauksessa todettiin, että patenttiasiamiehen tehtäviin kuuluu neuvonanto ja neuvonantoa pitää tulkita laajasti. Tämä tarkoittaa, että myös sellainen neuvonanto, joka ei heti suoranaisesti näytä olevan juridista neuvonantoa, mutta joka liittyy toimeksiantoon ja joka on tarpeeksi kytkennässä juridiseen neuvoon, on tämän luottamuksensuojan alaista.<sup>140</sup> Myös tapauksessa *DSE (Holdings) Pty Ltd v InterTan Inc* tuomari totesi, että

---

<sup>136</sup> Haastattelu H.K. 2019.

<sup>137</sup> HE 89/2013 s. 3.

<sup>138</sup> SPAY ohjeet 5.4.

<sup>139</sup> Australian Mud Company Pty Ltd v Coretell Pty Ltd 2014 kohta 14.

<sup>140</sup> Ibid. kohta 15.

“se, mikä on oikeudellista neuvontaa (...) ylittää lakipykäliin liittyvät viralliset neuvot”<sup>141</sup> (oma käännös)

Oikeudellinen neuvonta on siis nähtävä laajempana konseptina. Toki viitteitä pitää aina ensisijaisesti ottaa asiakkaan ja asiamiehen välisestä sopimuksesta, mutta harvoin siinä on määritelty tarkkaan mitä toimeksiantoon yksityiskohtaisesti kuuluu. Vaikuttaisi siis siltä, että patenttiasiamiehen tehtävää pitäisi tulkita laajasti ja asiakkaan hyväksi luottamuksen ja ammattietiikan säilymisen takia. Myös haastateltavani eurooppapatenttiasiamies J.V. totesi, että asiakkaan pitää kokea voivansa kertoa kaikki luottamuksellisesti, jotta yhteistyö toimisi. Jos syntyy epäilyjä ja huhuja, että joku patenttiasiamies on varastanut vaikkakin vain osan asiakkaansa keksinnöstä, hän voi saman tien ”laittaa lapun luukulle”.<sup>142</sup>

Mikäli patenttiasiamiehen tehtäviin lisättäisiin vielä ympäristöystävällinen ohjaus, se ei välttämättä edes tarkoittaisi suurta muutosta patenttiasiamiehen jo voimassa oleviin tehtäviin vaan tarkentaisi mitä esim. asiakkaan liiketoiminnan edistäminen tarkoittaa. Hyvän asiamiehen voitaisiin myös olettaa ehdottavan ympäristöystävällisempiä toteuttamistapoja jo sillä perusteella, että nykyään lainsäädännössä huomioidaan näitä näkökohtia yhä enemmän ja ympäristöä saastuttavia keksintöjä rankaistaan verotuksilla ja rajoituksilla. Siten hyvän asiamiehen olisi pystyttävä nämä seikat huomioiden ehdottamaan parhaita kehitysmahdollisuuksia. Tällainen tarkennus olisi kuitenkin hyvä lisätä eettisiin sääntöihin selventämään asiamiehen roolia suhteessa asiakkaaseen ja koko yhteiskuntaan.

CGSn tekemä tutkimus paljastaa, että kestävä kehitys lisää kysyntää ja asiakasuskollisuutta ja tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmasosaa kuluttajista pitävät kestävästä kehitystä yhtenä kriteerinä ostosvalintoja tehdessään.<sup>143</sup> Myös toisessa tutkimuksessa on todettu, että kestävä kehityksen mukaiset strategiat ja tuotteet antavat pitkällä aikavälillä suuren kilpailuedun muihin yrityksiin nähden ja kestävä kehityksen mukaiset yritykset pärjäävät yleisestikin paremmin.<sup>144</sup> Kolmannen tutkimuksen tulokset viittaavat edelleen siihen, että kestävä kehityksen raportoinnilla on merkittävä ja positiivinen vaikutus kuluttajien

---

<sup>141</sup> “What legal advice is (...) goes beyond formal advice as to the law” DSE (Holdings) Pty Ltd v InterTAN Inc. kohta 45.

<sup>142</sup> Haastattelu J.V. 2019.

<sup>143</sup> CGS 2019 U.S. Consumer Sustainability Survey.

<sup>144</sup> Eccles – Ioannou – Serafeim 2014 s. 20.

käyttäytymiseen.<sup>145</sup> Sikäli, kuin ympäristön tilanteesta tiedotetaan yhä enemmän, ja kuluttajat ovat yhä tietoisempia maapallon tilanteesta on oletettavaa, että kestävä kehityksen mukaisten keksintöjen ja tuotteiden kysyntä kasvaa. Tulokset osoittavat nimittäin, että kun kuluttajille tarjotaan ympäristöystävällinen lisätieto, tuotteiden toiminnallisten ominaisuuksien merkitys kasvaa ympäristövaikutusmittarien yhteydessä, kun taas tuotteen muodon/ulkonäön ja hinnan merkitys vähenivät. Toisin sanoen, mieltymyspäätöksen sijoittaminen sosiaaliseen tai moraaliseen valintaympäristöön muuttaa tuotemäärityksiä koskevia päätöksiä.<sup>146</sup> On myös todettu, että markkinoille on yhä enemmän ominaista ns. ”visiovoima”. Tämä tarkoittaa, että kuluttajat vaativat yrityksiltä tulevaisuuden ajattelua ja visiointia. Toisin sanoen yrityksiltä odotetaan yhä enemmän toimenpiteitä ja vastuun ottamista ympäristön hyväksi. Esimerkiksi Neste markkinoi itseensä maailman kolmanneksi ympäristöystävällisimpänä yrityksenä ja DuPont on laatinut konseptin nimeltä ”tehtäväluettelo planeetalle”.<sup>147</sup> Tällä perusteella ainakin liiketoiminnan edistämisen alle olisi asiallista kuulua ympäristöystävällinen ohjaus.

Uutta teollisoikeusasiameslakia säädettäessä monilta tahoilta pyydettiin selvityksiä ja lausuntoja rekisteröintimenettelyn tarpeellisuudesta. IPR University Center oli yksi näistä tahoista; se korosti lausunnossaan, että asiamiestoiminnalle asetettavien vaatimusten tulisi kasvaa samassa suhteessa kuin patenttien oikeudellisen suojauksen ja valvonnan merkitys yritysten toiminnalle korostuu.<sup>148</sup> Myös oikeusturvan tärkeys tuli esille useasti. Merkitys on erityisen tärkeä etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kannalta.

Ruotsin hallituksen esityksessä 2009/10:202 patenttiasiamiehen tehtävistä todetaan, etteivät ne ole tarkkarajaisesti määriteltävissä ja että ne voivat joskus olla hyvinkin vaihtelevia. Tyypillisiin tehtäviin kuuluu kuitenkin uutuustutkimuksen tekeminen ja sen perusteella patenttihakemuksen laatiminen. Ensimmäinen patenttihakemus määrittelee etuoikeuden, jonka perusteella on mahdollista hakea patenttia muissa maissa.<sup>149</sup> Tämän takia ensimmäinen hakemus onkin erityisen tärkeä. Toinen tärkeä osa patenttiasiamiehen työtä on kehittää ja jatkaa patenttistrategioita, joihin kuuluu kysymyksiä siitä, mitä patentilla pyritään saavuttamaan, miten yhtiön pitäisi toimia patenteillaan, miten yhtiön pitäisi toimia suhteessa

---

<sup>145</sup> Corley – Vannoy – Cazier 2013 s. 27.

<sup>146</sup> Cougher-Lambert – Cagan 2015.

<sup>147</sup> Dearing 2000 s. 111.

<sup>148</sup> IPRUC lausunto 13.8.2004.

<sup>149</sup> RP 2009/10:202 s. 11.

kolmansiin osapuoliin ja patenttien loukkaustapauksissa, miten osallistua lisenssineuvotteluihin ja tietenkin, miten itse patenttia hakea. Lisäksi patenttiasiamiehen tehtäviin kuuluu ”neuvonanto asiaan liittyvissä kysymyksissä”<sup>150</sup>, vaikka kyse ei ole suoraan patentinhausta. Missään ei siis suoraan todeta, että tehtäviin kuuluisi myös keksintötoiminta millään tasolla. ”Neuvonanto asiaan liittyvissä kysymyksissä” on kuitenkin laaja ja tulkinnanvarainen ja siihen voitaisiin katsoa sisältyvän myös itse keksinnön toimintaan liittyviä neuvoja ja ehdotuksia. Tätä näkemystä ei kuitenkaan voida millään oikeustapauksella puoltaa. Täten keksintötoiminta liittyen itse fyysiseen keksintöön jäisi patenttiasiamiehen tehtävien ulkopuolelle. Tämä tukisi sitä päätelmää, että patenttiasiamiehen kuuluisi tulla merkityksi keksijäksi, mikäli hänen panoksensa ylittää keksintökynnykseen yleisten sääntöjen mukaisesti.

Yhtenä ratkaisuna tehtävään ja keksintötoimintaan liittyvissä epäselvyyksissä olisi, että patenttiasiamies muotoilisi kysymykset ja ehdotukset tavalla, joka ajaisi asiakkaan itse miettimään ja konkreettisesti ideoimaan sen sijaan, että patenttiasiamies lähtisi mukaan konkreettisiin ideoin ja ehdotuksiin, mikä lopulta saattaisi johtaa siihen, että hänenkin panoksensa olisi edesauttanut itse keksinnön muodostumista. Patenttiasiamies voisi avoimin kysymyksin (engl. *open ended questions*) siirtää keksinnön toimintaan liittyviä päätöksiä asiakkaan mietittäväksi. Ehdottaisin patenttiasiamiehen esittävän esimerkiksi seuraavan mukaisesti muotoiltuja kysymyksiä;

- ”Millä tavalla mahdollinen kilpailija saattaisi pystyä kiertämään ko. keksinnön patentin?” tai
- ”Miten olette varautuneet tilanteeseen, jossa ympäristöystävälliset suuntaviivat kiristyisivät lyhytikäisten tuotteiden markkinoinnin suhteen?” tai
- ”Oletteko miettineet vaihtoehtoisia toteutustapoja ottaen huomioon kilpailijan X tai jo olemassa olevan patentin Y?”.

Nämä ovat neutraaleja ja avoimeksi jätettyjä kysymyksiä, jotka eivät millään tavalla voisi johtaa patenttiasiamiehen keksijyyteen ja kiertää siten helpolla koko työtehtävän laajuuteen liittyvän pohdinnan. Mikäli patenttiasiamies siis haluaa varmistua, ettei hänen toimintaansa

---

<sup>150</sup> Ibid. s. 12.

voi moraalisesti, lainsäädännöllisesti tai keksijän määrittelyn suhteen kyseenalaistaa, on syytä käyttää avoimia kysymyksiä.

Riippumatta patenttiasiamiehen tehtävistä ja tehtävien määrittelystä, joidenkin velvollisuuksien, kuten lojaliteettivelvollisuuden, voidaan katsoa alkavan jo ennen täyden sopimussidonnaisuuden syntyä eli ennen kuin osapuolet ovat sitoutuneita ehtoihin. Sopijaosapuolilla on oikeudellisesti suojattuja odotuksia jo ennen sitovan sopimuksen syntymistä<sup>151</sup> sekä tarvittaessa laajennettuja odotuksia ja sopimusvelvoitteiden ylittäviä odotuksia työtehtävän suorittamisesta.<sup>152</sup> Aivan jokaista mahdollista yksityiskohtaa on mahdotonta kirjata sopimukseen.

### 3.2.1. Miten patenttiasiamiehen tehtäviä ja eettisiä sääntöjä on tulkittu muiden valtioiden lainsäädännössä, oikeustapauksissa ja muun sääntelyn alla?

Yhdysvaltalaisessa tapauksessa *Solomon v. Kimberly-Clark Corp.* kyseessä oli keksintönä naisten kuukautissuoja, johon patenttiasiamies oli lisännyt uusia yksityiskohtia ja muokannut keksinnön laajuutta patenttihakemuksessa. Tapauksessa Kimberly-Clark Corp. väitti keksinnön olevan mitätön sillä perusteella, ettei Sandra Solomon, keksijäksi merkitty henkilö, ollut kuukautissuojan todellinen keksijä, koska hän ei tuomioistuimen edessä ollut kykenevä kuvaamaan keksintöä samalla tavalla kuin miten se oli patenttihakemukseen kuvattu eikä hän tämän lisäksi vaikuttanut ymmärtävän keksinnön kuvausta patenttihakemuksessa. Myös Sandra Solomonin prototyyppi oli hiukan erilainen (yksi paksuus suojalle) kuin patenttihakemuksessa kirjattu keksintö (kaksi erilaista paksuutta). Kimberly-Clark Corp. väitti siten Sandra Solomonin patenttiasiamiehen olevan kuukautissuojan todellinen keksijä. Tähän väitteeseen tuomioistuin totesi yllättävän tiukasti, ettei patenttiasiamies voisi asemansa takia olla keksijä. Tuomioistuin totesi, että patenttiasiamiehen ammatilliseen vastuuseen kuuluu, että hän avustaa asiakastaan definioimaan keksintöään ja saamaan maksimaalisen suojan ko. keksinnölle. Tuomioistuin totesi, että

”Patenttiasiamiehen ammatilliseen vastuuseen kuuluu ohjeistaa asiakastaan keksinnön määrittelyssä ja rajauksessa, jotta keksinnölle saataisiin mahdollisimman

---

<sup>151</sup> Häyhä DL 1996, s. 322 ja Naumanen 2005 s. 26.

<sup>152</sup> Häyhä DL 1996, s. 314.

laaja suoja. Patenttiasiamiehestä, joka suorittaa tätä tehtävää, ei kuulu tulla asiakkaan kilpailijaa asiakkaan edustamisen seurauksena.<sup>153</sup> (oma käännös)

CFR 10.64 §:ään on kuitenkin kirjattu poikkeus patentin omistuksen suhteen. Nimittäin 10.64 §:n kolmannessa kohdassa sanotaan, että patenttiasiamies voisi kuitenkin poikkeustapauksissa ottaa itselleen osan keksinnöstä veloituksena työstään osittain tai kokonaan. Mielestäni tämä on vaarallisesti muotoiltu, vaikka kyse on ”vain” keksinnön omistuksesta, eikä siitä, kuka on todellinen keksijä. Muotoilu saattaa kuitenkin olla hyödyllinen esim. pienten yritysten näkökulmasta koska niiden taloudellinen tilanne on usein epävarma. Tämä poikkeus kuitenkin edellyttää, että kyse on veloitusta vastaavasta osasta keksintöä eikä siten ole ylimääräinen osa, jonka patenttiasiamies saisi keksinnöllisyytensä johdosta.

Yhdysvaltojen patenttiasiamiesten ammattisääntöjä, jotka perustuvat Yhdysvaltain asianajajayhdistyksen (American Bar Association, ABA) ammattisääntöihin (Model Rules of Professional Conduct, ABA Model Rules), uudistettiin vuonna 2013, jolloin patenttiasiamiehen osallisuutta keksintöön hieman sivuttiin.<sup>154</sup> Ammattisääntöjen uudistusta kommentoitiin ahkerasti. Kommentissa 41 ehdotettiin, että patenttiasiamies, joka myös on ko. keksinnön keksijä, olisi oikeutettu edustamaan muita keksinnön keksijöitä oikeudenkäynnissä.<sup>155</sup> Tähän vastattiin, että patenttiasiamiehen kuuluisi pääsääntönä jättäytyä pois keksinnön ja keksijöiden edustamisesta, mikäli tämä ei aiheuttaisi suurta haittaa asiakkaallensa.<sup>156</sup> Tässä lähdettiin siis päinvastaisesti siitä, että patenttiasiamies voi olla asiakkaansa kanssa yhteiskeksijä.

Yhdysvallan patentti- ja tavaramerkkiviraston (United States Patent and Trademark Office, USPTO) ammattisääntöjen 11.108 § mukaan, asiamiehen ei kuulu ryhtyä liiketoimiin asiakkaansa kanssa eikä hankkia itselleen omistusoosuutta, joka on vastoin asiakkaan

---

<sup>153</sup> ”An attorney's professional responsibility is to assist his or her client in defining her invention to obtain, if possible, a valid patent with maximum coverage. An attorney performing that role should not be a competitor of the client, asserting inventorship as a result of representing his client” Solomon v. Kimberly-Clark Corp 2000 s. 6 ja CFR osa 37 artikla 10.64 ”Avoiding acquisition of interest in litigation or proceeding before the Patent and Trademark Office”.

<sup>154</sup> USPTO Rules of Professional Conduct päivitetty 2013, ”Changes to Representation of Others Before The United States Patent and Trademark Office”.

<sup>155</sup> Federal Register Vol. 78, No. 64 2013 Comment 41, s. 20192.

<sup>156</sup> Federal Register Vol. 78, No. 64 2013, Response to Comment 41, s. 20192.

intressejä.<sup>157</sup> Mikä yksittäisessä tapauksessa lasketaan asiakkaan intressien vastaiseksi, on kuitenkin osittain epäselvää. Keksintöjen kohdalla voitaisiin olettaa, että mikäli patenttiasiamies ehdottaa esim. ympäristöystävällisempää keksinnön toteuttamistapaa, voisi hän tämän perusteella neuvotella itsellensä osan keksinnön omistuksesta kompensationsa ideastansa. Kuvio muistuttaisi siis työsuhteessa keksittyä keksintöä, jonka mukaan keksijä saisi kuitenkin jonkinlaisen ylimääräisen palkkion panoksestaan. Työsuhdekeksinnöissä työntekijä kuitenkin merkittäisiin keksijäksi, mutta omistus kuuluu työnantajalle. Patenttiasiamiehen ja asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaisi, että patenttiasiamies voitaisiin merkitä keksijäksi ja hän voisi myös saada itsellensä pienen osan keksinnön omistuksesta, mutta luovuttaisi keksinnön omistuksesta suurimman osan asiakkaalleen sillä perusteella, että se patenttiasiamiehen tarjoaman palvelun takia kuuluu asiakkaalle. Kuvio on hieman monimutkainen, mutta vaikuttaisi olevan tällä hetkellä juridisesti ja moraalisesti hyväksyttävien toimintatapa.

Yllä mainittuun pääsääntöön on kuitenkin yhdysvaltalaisen tapaohjeiden nojalla kolme poikkeusta, jolloin patenttiasiamies voisi ryhtyä liiketoimiin asiakkaansa kanssa ja hankkia sellaista omistusta, joka on asiakkaan intressien vastaista. Nämä poikkeustilanteet vallitsevat, mikäli kaikki kolme seuraavaa kriteeriä täyttyy, eli

- a) transaktion ja sen ehdot ovat oltava hyvän tavan mukaisia ja kohtuullisia ja kokonaisuudessaan välitetty asiakkaalle sellaisella tavalla, että asiakas todella pystyy ymmärtämään kyseiset ehdot ja mihin on ryhtymässä;
- b) asiakkaalle annetaan mahdollisuus pyytää ulkopuolista oikeudellista tukea päätöksenteossa; ja
- c) asiakas antaa kirjallisen tietoon perustuvan suostumuksen.<sup>158</sup>

Yhdysvalloissa perinteisestikin annetaan osapuolten vapaammin sopia ehdoistansa eikä siten ole yllättävää, että myös tässä kohtaa on asiakkaan vastuulla katsoa, mihin hän suostuu. Vaarana on kuitenkin, ettei asiakas todellisuudessa ymmärrä toimintansa seuraamuksia. Toisaalta on todettava, ettei keksinnöistä koskaan tiedä, mikä menestyy ja mikä ei. Eikä pelkän omistusosuuden perusteella voi tietää, millaisista palkkiosummista siinä myöhemmin

---

<sup>157</sup> ”A practitioner shall not enter into a business transaction with a client or knowingly acquire an ownership, possessory, security or other pecuniary interest adverse to a client (...)” USPTO Rules of Professional Conduct, päivitetty 2013 § 11.108 a).

<sup>158</sup> USPTO Rules of Professional Conduct 11.108 § kohta a.



on kyse. Kuten Itä-Suomen hallinto-oikeus on todennut ovat patentit arvokkaita ainoastaan sellaisen tahon hallussa, jolla on tietotaito kaupallistaa keksintö tuotteeksi.<sup>159</sup> Koska suomalaisessakaan oikeudessa ei ole kielletty patenttiasiamiehen mahdollisuutta yhteiskeksijyyteen, voitaisiin rajatapauksissa hyödyntää mainittuja yhdysvaltalaisia kriteerejä. Ehdottaisin kuitenkin lisäksi, että kohdan b) kriteeriä kiristettäisiin niin, että se muotoillaan ehdottomaksi.

Aikaisemmassa tapauksessa liittyen yhteiskeksintöihin on jo todettu, ettei keksijän aina edes tarvitse ymmärtää miksi ko. keksintö toimii<sup>160</sup>, eikä tuomioistuimen kanta *Solomon v. Kimberly-Clark Corp* tapauksessa siten ole aikaisemmasta oikeuskäytännöstä siinä mielessä poikkeava. Tuomioistuimen kanta oli patenttiasiamiesten suhteen kuitenkin tiukka käytännössä kokonaan poissulkien patenttiasiamiehen mahdollisuuden yhteiskeksijyyteen asiakkaansa kanssa. Valitettavasti patenttiasiamiehen mahdollisuutta yhteiskeksijyyteen ei ole tämän lisäksi suoraan tarkasteltu aikaisemmin kuin pariin kertaan oikeuskirjallisuudessa, jolloin kyseistä tapausta kritisoitiin ankarasti<sup>161</sup> ja oikeuskäytännössä tämä on ainoa tapaus. Asianajajista on kuitenkin todettu jo vanhassa tapauksessa vuodelta 1931, ettei asianajajan pidä ottaa mitään hyötyä itselleen luottamussuhteesta. Epäselvissä tilanteissa tapausta on tulkittava asiakkaan hyväksi.<sup>162</sup>

*Solomon v. Kimberly-Clark Corp* tapauksessa todettiin edelleen, ettei keksijä itse ole kykenevä luonnostelemaan patenttihakemusta keksinnölleen.<sup>163</sup> On hyvin tavallista, että keksijän oma kuva keksinnöstään ei vastaa patenttihakemuksessa olevia kohtia täysin, varsinkaan siinä muodossa kuin viranomaisen sen hyväksyy.<sup>164</sup> Tämän perusteella on siis oletettavaa, että patenttiasiamies jossakin mielessä lisää joitakin piirteitä tai kuvauksia työhönsä liittyen ilman, että hänet sen seurauksena nähtäisiin keksijänä.

Degnan ja Huskey ovat kirjoituksessaan ottanut kannan, että vaikka patenttiasiamieheltä vaaditaan laajaa osaamista ja ymmärrystä asiakkaansa patentista, ei tämä tieto kuitenkaan

---

<sup>159</sup> Itä-Suomen HO 29.1.2016 kohta 52.

<sup>160</sup> Burroghs Wellcome Co. 1997 kohta 1228.

<sup>161</sup> Ks. Hricik – Geczi – Thomas 2004 s. 637.

<sup>162</sup> Reusch v. Fischer 1931.

<sup>163</sup> Solomon v. Kimberly-Clark Corp 2000 s. 5. Ks. myös First Graphics Inc. v. M.E.P. Cad Inc. 2001 ja Pieczenik v. Dyax Corp. 2002.

<sup>164</sup> Solomon v. Kimberly-Clark Corp 2000 s. 5 ja Leupold & Stevens, Inc. v. Lightforce USA, Inc. 2020 s. 9.

voisi nousta keksinnöllisen panoksen tasolle.<sup>165</sup> Olen tästä eri mieltä. Kirjoittajat vetivät tämän johtopäätöksen yllä käsitellystä tapauksesta. Vaikka tuomioistuin otti jyrkän kannan patenttiasiamiehen keksinnöllisyyden osalta, tapausta ei kuitenkaan pitäisi tulkita niin, etteikö patenttiasiamiehen panos asiakkaansa keksintöön missään tapauksessa voisi yltää keksinnölliselle tasolle.

Patentinhakuprosessi voidaan nähdä myös osana liiketoiminnan strategiaa. Patentinhaussa voidaan käyttää ulkoista tai sisäistä asiamiestä, hakea patenttia keksinnön vielä ollessa hyvin alkuvaiheessa tai vasta loppusuoralla.<sup>166</sup> Silloin lähdetään siitä oletuksesta, että patentinhaku on yrityksen vastuulla ja osa heidän liiketoimintamalliansa. Yritysten olisi siis kuten kaikissa liiketoiminnan muissakin strategisissa vaiheissa katsottava, ettei heidän oikeuksiansa loukata.<sup>167</sup> Tällöin vastuu lankeisi pääosin asiakkaalle itselleen. Suomessa kuitenkin on tapana ylläpitää suhteellisen tiukkaa lainsäädäntöä ja samalla tukea heikompia osapuolia enkä siten usko, että tällainen tulkintamalli sopisi sellaisenaan meidän oikeussääntöihimme.

### 3.3. Hyvä asiamiestapa

Laissa auktorisoiduista asiamiehistä on 8 §:ssä säädetty asiamiehen velvollisuuksiin kuuluvasta hyvästä asiamiestavasta. Koska ilmaisu on erittäin laaja ja tulkintaa vaativa, lain esitöihin kirjattiin, että tämä hyvä asiamiestapa olisi esimerkiksi hyvään asianajajatapaan tai hyvään välitystapaan rinnastettavaa tapaoikeutta. Lisäksi täsmennettiin ilmaisua vielä toteamalla, että ” [...] asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa. [...] Hyvän asiamiestavan sisältöön pätee se, mitä edellä on asianajajatavan osalta esitetty”.<sup>168</sup> Hyvää asiamiestapaa on kuitenkin kuvailtu mm. huolellisuudella, täsmällisyydellä, toimeksiannon hoitamisella tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.

Asianajajien kohdalla pääsääntönä on, että asianajotoimintaan kuulumattomia liiketoimia asiakkaansa kanssa tulee välttää.<sup>169</sup> Tämä perustuu asianajajien lojaalisuusvelvollisuuteen sekä riippumattomuusvelvoitteeseen asiakasta kohtaan.<sup>170</sup> Säännöstä on tulkittu suhteellisen

---

<sup>165</sup> Degnan – Huskey 2006 s. 2.

<sup>166</sup> Süzeroğlu-Melchior 2018 s. 1.

<sup>167</sup> Ibid. s. 2.

<sup>168</sup> HE 89/2013 s. 26.

<sup>169</sup> Asianajajaliiton tapaohjeet 5.7.

<sup>170</sup> Ylönen 2018 s. 383.

tiukasti, jos katsotaan asianajajaliiton kurinpitolautakunnan (nyk. valvontalautakunta) lausuntoja vuodelta 1996 ja 2017. Vanhemmassa lausunnossa asianajaja oli toiminut pesänselvittäjänä ja sitten ostanut kuolinpesään kuuluneen kiinteistön omalle osakeyhtiölleen. Tästä seurasi varoitus, vaikka kyseessä oli vähäarvoinen kiinteistö ja kaupanteon perusteena oli tarve suorittaa jako kiireellisesti.<sup>171</sup> Tapauksessa vuodelta 2017 lautakunta totesi, että asianajajan ei pitäisi suorittaa mitään liiketoimia yksityishenkilöiden kanssa ja oli hyvän tavan vastaista, että asianajaja oli ottanut kantelijoilta suuria lainoja. Seuraamuksena olisi ollut liitosta erottaminen, mikäli asianajaja olisi ollut liiton jäsen.<sup>172</sup>

Liiketoimet asiakkaansa kanssa ovat kuitenkin vielä tiukemmin rajoitettu muissa maissa, kuten Saksassa. Siellä lakiin on nimenomaisesti kirjattu, ettei lakimies voi ryhtyä mihinkään muuhun liiketoimintaan kuin lakipalveluiden ja siihen verrattavissa oleviin palveluihin (Patentanwaltsordnung (PAO § 41)).<sup>173</sup> Kiellettyjä ovat erityisesti kaikki liiketoimet, jotka kuuluvat samaan tieteen ja tekniikan alueeseen kuin patenttiasiamiehen asiakkaiden edustamat alat (PAO § 41 mom. 2).

Suomalaista oikeuskäytäntöä tai virallisia lausuntoja ei juurikaan ole liittyen hyvään asiamiestapaan, joten joudun siksi turvautumaan hyvää asianajajatapaa koskevaan oikeuskäytäntöön. Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry on kuitenkin etiikkakomitean lausunnossaan<sup>174</sup> 2.12.2019 muistuttanut, että erityistä varovaisuutta pitää noudattaa 5.4 § ohjeen suhteen, jos patenttiasiamies haluaa edistää omia keksintöjensä. Kuitenkin se tosiasia, että patenttitoimistolla X on vähemmistöomistus yrityksissä H sekä D, joissa keksintöjä on edistetty ja tuotu markkinoille, on aiheuttanut vain ”pienen riskin intressiristiriidalle”.<sup>175</sup> Myöskään se seikka, että yksi patenttitoimiston patenttiasiamiehistä on aktiivinen molemmissa yrityksissä H ja D sekä patenttitoimistossa ja nämä yritykset H ja D käyttävät patenttitoimiston tiloja ei mahdollista asiakasta kohtaan aiheuttanut epäselvyyttä tai tapaohjeen 5.4 erityistä varovaisuutta koskevan ohjeen rikkomista. Lausunto on mielestäni hämmentävä ja liian väljästi päätetty – etenkin, jos verrataan muiden valtioiden

---

<sup>171</sup> Kurinpitolautakunnan päätös 9.12.1996. Ks. myös Ylönen 2018 s. 383.

<sup>172</sup> Valvontalautakunnan päätös 8.9.2017 kohta 2.

<sup>173</sup> Ks. myös SWD/2016/0436 final s. 66.

<sup>174</sup> Patenttiasiamiesyhdistyksen sääntöjen noudattamista ja yleisesti asiamieseettisiä kysymyksiä koskevia asioita käsittelee yhdistyksen jäsenten keskuudesta valittu etiikkakomitea. Komitean lausunto on sitova, jos yhdistyksen kokous niin päättää (SPAY säännöt 18 §). Lausunnot kuuluvat perinteisesti heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin, mikä tarkoittaa, ettei niiden noudattamattomuus johda virkavirheeseen, mutta niistä poikkeaminen on perusteltava.

<sup>175</sup> Etiikkakomitean lausunto 2.12.2019.

tulkintalinjoihin. On ymmärrettävää, että todistusaineistolla, joka on saattanut olla puutteellinen, on ollut vääristynyt vaikutus lausuntoon, mutta joka tapauksessa lausunto on hieman huolestuttava. Vaikuttaa siltä, että vaikka hallituksen esityksissä todetaan, että kyse on samanlaisista ohjeista ja säännöksistä kuin asianajajia koskevat ohjeet, todellisuudessa näitä on patenttiasiamiesten kohdalla ainakin ko. tapauksessa tulkittu sittenkin huomattavasti väljemmin.

Etiikkakomitean tehtävänä on yhdistyksen hallituksen tai kansallisen tai täysjäsenen pyynnöstä selvittää asia ja antaa lausunto hallitukselle asianosaisia kuultuaan. Etiikkakomitean lausunnosta ei myöskään voi valittaa. Ainoa tapa kumota yhdistysten päätöksiä yleisesti on nostaa kanne tuomioistuimessa yhdistyslain (503/1989) 31 § mukaan kolmen kuukauden sisällä siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.

Tapauksessa MAO:535/19 kyse oli patenttiasiamiehen huolellisuudesta. Tässä linja on ollut tiukempi, sillä asiassa katsottiin, ettei patentinhaltija tai patenttiasiamies ole toiminut patenttilain 71 a §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla niin huolellisesti kuin olosuhteet ovat vaatineet kysymyksessä olevan Euroopan laajuisen patentin kahdeksannen vuosimaksun maksamisen määräaikojen noudattamiseksi, kun patentinhallintajärjestelmään tai tietojen merkitsemiseen ei ole sisältynyt minkäänlaista varmistumista edes maksutoimeksianton antamisesta puhumattakaan varmistumisesta maksun tulemisesta todellisuudessa suoritetuksi, vaan merkintä maksun suorittamisesta on tehty patentinhallintajärjestelmään kirjaamo-osaston toimesta yksinomaan maksutoimeksiantoa koskeneen ilmoituksen perusteella siinä vaiheessa, kun kirjaamo-osasto on vastaanottanut viimeksi mainitun ilmoituksen.<sup>176</sup> Maksun suorittamatta jättäminen ei markkinaoikeuden mukaan ole siis johtunut muuten toimivaksi osoitetun järjestelmän yksittäisestä tai satunnaisesta virheestä, vaikka patenttiasiatoimistossa sisäisesti lähetettiin muistutuksia sähköpostitse vastuussa olevalle patenttiasiamiehelle. Muistutuksissa oli myös tuotu esiin maksun laiminlyönnin seurauksena oleva oikeudenmenetyksen vaara. Edellä olevasta tapauksesta ei kuitenkaan käy ilmi, että patenttiasiamiestoimisto tai kyseinen patenttiasiamies olisi kärsinyt jonkinlaisista seuraamuksista osittain huolimattomasta toiminnasta.

---

<sup>176</sup> MAO:353/19.

Ruotsin hallituksen esityksessä 2009/10:202 todetaan hyvästä asiamiestavasta, että asiamiehen on huomioitava asiakkaansa intressit. Ruotsiksi on käytetty sanaa ”tillvarata”, jolle ei löydy suoraa suomenkielistä käännöstä. Patenttiasiamies ei myöskään saa käyttää työssään saatuja tietoja oman tai muiden hyväksi.<sup>177</sup> Esimerkkinä mainitaan mm. osakkeiden hankinta, joka perustuu luottamuksellisiin tietoihin uudesta patentoitavasta innovaatiosta. Tässä viitataan eniten salassapitosäännökseen eikä siten oteta kantaa patenttiasiamiehen ja asiakkaan mahdolliseen yhteistyöhön. Edelleen on todettu, että patenttiasiamieskomitean (patentombudsnämnden) päätöksillä muokataan ja selkeytetään käsitettä ”hyvä asiamiestapa”.<sup>178</sup>

Ruotsin patenttiasiamieskomitean hyvin mielenkiintoisessa päätöksessä vuodelta 2016 on tarkasteltu patenttiasiamiehen hyvää asiamiestapaa laskutuksen ja palkkioiden suhteen. Tämä päätös on relevantti siksi, että patenttiasiamiehen osallisuus keksintöön ja sitä kautta mahdolliseen oikeuteen saada lisäkorvauksia, on selvässä yhteydessä patenttiasiamiehen palkkion suuruuteen ja kohtuullisuuteen. Patenttiasiamiehen laskuttamat tunnit ja työmäärä ovat relevantteja myös keksijäkysymyksen suhteen. Korvauksen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, mitä asiakkaan kanssa on sovittu, tehtävän laatu ja vaikeusaste sekä tehtävän tulos.<sup>179</sup> Tapauksessa POD 69/2015 patenttiasiamies oli laskuttanut yli 100 tuntia, joista noin neljäkymmentä prosenttia oli patenttiasiamieskonsultaatiota ja loput assistenttityötä. Työtehtävät olivat kuitenkin pitkälti assistenttityötä eli materiaalien läpikäyntiä ja organisointia, joista olisi pitänyt laskuttaa vähemmän. Patenttiasiamieskomitea huomautti, että suora kommunikaatio ja asiakkaan hyväksyntä tehtävien suhteen on korostetun tärkeää.<sup>180</sup> Tämä lankeaisi patenttiasiamiehen velvollisuuksiin. Tästä johtuen patenttiasiamieskomitea antoi varoituksen ko. patenttiasiamiehelle. Oli katsottava, että suoran kommunikaation ja asiakkaan hyväksynnän puuttuessa patenttiasiamies oli toiminut vastoin hyvää asiamiestapaa laskuttaessaan odotettua suurempia summia. Päätös on hyvin relevantti ja indikoi, että mikäli patenttiasiamies ryhtyisi keksinnölliseen toimintaan olisi keskustelu asiakkaan kanssa ja tämän hyväksyntä korostetun tärkeää. Patenttiasiamies ei voisi yhtäkkiä jälkikäteen väittää,

---

<sup>177</sup> RP 2009/10:202 s. 49.

<sup>178</sup> Komitean päätökset ovat vaikeasti saatavilla, joka on yksi aspekti, jota voidaan itsessään kyseenalaistaa. Kun komitean päätökset muokkaavat niinkin oleellista käsitettä kuin ”hyvä asiamiestapa” olisi hyvin tarpeellista pitää nämä päätökset helposti julkisesti esillä.

<sup>179</sup> POD 69/2015 s. 2.

<sup>180</sup> Ibid. s. 3.

että panoksensa ei kuulunutkaan tiettyyn sovittuun tehtävään ja tämän johdosta hänet olisi merkittävä keksintöön yhteisomistajaksi. Yhteisomistajuus nimittäin vaikuttaisi epäsuorasti patenttiasiamiehen palkkion suuruuteen eli siihen kohtuulliseen summaan, jonka hän voi työstään laskuttaa. Pelkkä yhteiskeksijyys ei kuitenkaan välttämättä vaikuta palkkion suuruuteen, mikäli tähän ei liity mitään taloudellisia vaatimuksia patenttiasiamiehen taholta.

Kyseisessä tapauksessa haettiin oikaisuvaatimusta, joka otettiin käsittelyyn ruotsin Härnösandin hallinto-oikeudessa, mutta joka pysytti päätöksen sellaisenaan.<sup>181</sup> Hallinto-oikeus pyysi uutta lausuntoa patenttiasiamieskomitealta, joka totesi jälleen, että vastuu virheellisestä ja puutteellisesta kommunikaatiosta on patenttiasiamiehen, koska asiakas ei voi tarkkaan tietää, mitä toimenpiteitä tehtävän suorittaminen saattaa vaatia.<sup>182</sup> Hallinto-oikeus kuitenkin muutti patenttiasiamieskomitean päätöstä. Patenttiasiamieskomitea vaati oikaisuvaatimusta. Patenttiasiamieskomitea pysytti siis oman kantansa ja perusteli oikaisuvaatimuksessaan, että tämän kaltainen tuomio vaikuttaa ennakkotapauksena suuresti hyvän asiamiestavan tulkintaan tulevaisuudessa.<sup>183</sup> Vaatimus laitettiin kuitenkin vireille liian myöhään, jolloin hallinto-oikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi.

### 3.3.1. Lojaalisuus ja oletettu luottamus

Oletettu luottamus ja salassapitovelvollisuus nähdään yhtenä tärkeimmistä asianajajille kuuluvista velvollisuuksista ja sen ankara noudattaminen on hyvin keskeinen periaate. Näin totesi myös asianajajaliiton valvontalautakunta tapauksessa, jossa asianajaja oli kovaäänisesti puhunut puhelimessa julkisella paikalla asiakkaan arkaluonteisista ja salassapidon alaisista asioista. Asianajaja sanoi olleensa ajattelematon korkean kuumeen ja väsymystilan vuoksi. Lautakunta kuitenkin antoi varoituksen ja totesi, ettei sairaus tai se seikka, että päämies on antanut toiminnan anteeksi, vähentänyt asianajajan menettelyn moitittavuutta.<sup>184</sup> Tästä voidaan päätellä, että salassapitovelvollisuutta on todella tulkittava laajasti ja hyvin kattavasti, eikä siten kannata lähteä edes kokeilemaan rajoja.

Yllä mainitussa asianajajaliiton valvontaratkaisussa 8.9.2017 on oletetun luottamuksen väärinkäyttöä pinnallisesti sivuttu. Kyse oli siitä, että asiakkaat olivat lainanneet

---

<sup>181</sup> POD 56/2016 lausunto hallinto-oikeudelle 31.8.2016 s. 1.

<sup>182</sup> Ibid.

<sup>183</sup> Tuomio 1673-16 liittyen asiaan POD 56/2016 oikaisuvaatimus 27.10.2017.

<sup>184</sup> Valvontalautakunnan päätös 27.9.2013.

asianajajalleen 200 000 euroa, ja kantelijoiden mukaan asianajaja oli antanut heille virheellistä tietoa lainojen käyttötarkoituksesta sekä maksukyvystään ja erehdyttänyt kantelijoita lainaamaan rahat käyttäen hyväkseen asianajajana nauttimaansa luottamusta.<sup>185</sup> Lautakunta olisi erottanut asianajajan, mikäli hän olisi ollut liiton jäsen. Huomioitavaa kuitenkin on, että tapauksessa merkitystä oli myös asianajajan aiemmin saamalla tuomiolla koskien seksuaalista hyväksikäyttöä, minkä takia oletetun luottamuksen väärinkäyttö, liiketoimi asiakkaan kanssa ja sen painoarvo erottamispäätökseen on kyseenalaistettava. Oma arvaukseni on, että ilman hyväksikäytön tuomiota seurauksena olisi ollut pelkkä varoitus.

Luottamuksen ja täysimääräisen kommunikaatiovapauden on katsottu olevan asianmukaisen asianajotyön suorittamiselle oleellista.<sup>186</sup> Täysi kommunikaatiovapaus tarkoittaa myös siis sitä, että juridisesti relevanttien ja irrelevanttien asioiden erottaminen on jätetty juristin tehtäväksi, ja tämän suorittamiseksi asianajajan on päästävä käsiksi kaikkiin faktoihin. Kun asianajajan salassapitovelvollisuus on pitkälti jätetty asianajajan omaan harkintavaltaan, on myös ymmärrettävää, että rajanveto omien keksintöjen ja asiakkaan liiketoimien välillä on myös jätetty asiamiehen omaan harkintavaltaan.

Lojaliteettivelvollisuuden ilmeneminen jo neuvotteluvaiheessa on velvollisuuksien kannalta hankala tilanne patenttiasiamiehille. Asianajajien kohdalla on todettu, että tietoja, joita asianajaja saa neuvotellessaan päämiehensä kanssa mahdollisesta toimeksiannosta, ei ole lupa ilmaista myöhemmin, vaikka toimeksiantoa ei osapuolten välille syntyisikään. Mikäli toimeksiantosuhde sitä vastoin syntyy, niin jo neuvotteluvaiheessa ilmi tulleet tiedot kuuluvat luonnollisesti asianajajan lojaliteetin piiriin.<sup>187</sup> Peltonen siis katsoo, että luottamussuhde (asianajajan lojaliteettivelvollisuus päämiestä kohtaan) alkaa jo silloin, kun asiakas antaa asianajajalle luottamuksellisia tietoja, kannanottoja ja lausumia.<sup>188</sup> Huomattava on, että vaikka toimeksiantoa ei tietojen antamisen jälkeen ryhdyttäisikään hoitamaan, on siihen tähdännyt luottamuksellinen neuvottelu verrattavissa toimeksiantoon ja siihen perustuvaan lojaliteettivelvollisuuteen.<sup>189</sup> Luottamussuhteen syntyminen on kuitenkin ratkaistava jokaisessa tapauksessa erikseen. Haastavaa on, että

---

<sup>185</sup> Valvontalautakunnan päätös 8.9.2017.

<sup>186</sup> Schipani 2009 s. 330.

<sup>187</sup> Ylänkö 1985 s. 120. Ks. myös Naumanen 2005 s. 51.

<sup>188</sup> Peltonen 1985 s. 97.

<sup>189</sup> Ibid. s. 98.

toimeksiantosopimusta ei useinkaan tehdä toimenpiteiltään tarkkarajaiseksi, joten sekä asianajajan ja patenttiasiamiehen tehtäväksi jää tällöin ratkaista, mitä toimenpiteitä hänen on toimeksiannossa suoritettava ja milloin nämä tehtävät ovat katsottava suoritetuiksi. Vaadittavien toimenpiteiden etukäteinen määrittelemine on hankalaa eikä toimenpiteitä edes ole aina mahdollista määritellä yksityiskohtaisesti.<sup>190</sup>

Yhtenä esimerkkinä toimii jo 1930-luvulla keksitty maalaustela. Dahlström kehitti maalauksessa käytettävän työvälineen, jonka hän patentoi marraskuussa 1940. Tämän jälkeen hän otti yhteyttä asianajajaan Yhdysvalloissa patentoidakseen keksinnön myös siellä. Kyseinen asianajaja vetäytyi kuitenkin hankkeesta, koska asiantuntijoiden mukaan heillä oli jo vastaavanlainen työväline markkinoilla eikä Dahlströmin maalaustelan uskottu käyvän siellä kaupaksi. Kuitenkin 1950-luvulla paljastui, että silloinen asianajaja oli kavaltanut Dahlströmin suunnitelman ja käyttänyt sitä keksinnön kehittelyyn.<sup>191</sup> Tämä johti lopulta siihen, että Dahlström sai tästä korvauksen ja hänet tunnustettiin maalaustelan kehittäjäksi.<sup>192</sup> Tässä asianajajalla ja keksijällä ei ollut olemassa olevaa asiakassuhdetta lainkaan, eikä asianajaja varastanut koko keksintöä, vaan osia siitä oman keksinnön kehittelyyn.

Lojaalisuuden puitteissa katsoisin, että patenttiasiamies ei saisi käyttää tittelään tai asemaansa hyväksi tavalla, joka on vastoin asiakkaan intressejä. Lojaalisuusperiaatteen nojalla olisi myös katsottava, ettei patenttiasiamies voisi ilman selvin keskusteluin ryhtyä yhteiskeksijäksi asiakkaansa kanssa.

### 3.3.2. Esteellisyys

Kun yhteiskeksinnöissä pienempikin panos riittää siihen, että molemmat yhteiskeksijät kontrolloivat samoin kriteerein keksintöä, tulisivat patenttiasiamiehen kohdalla etenkin esteellisyysäännöt kyseeseen. Koska patenttiasiamies voi päättää keksinnöstä samoin osuuksin ja esim. viedä keksintöä eteenpäin tai riitauttaa, on hänen intressinsä selvästi ristiriidassa asiakkaansa kanssa, mikäli heillä on eri mielipide siitä, miten keksintöä viedään eteenpäin. Patenttiasiamies olisi tämä perusteella velvollinen luopumaan tehtävästään.

---

<sup>190</sup> Ylänkö 1985 s. 94 ja Naumanen 2014 s. 50.

<sup>191</sup> Tekniikan Historia Tiesitkö: monen kotimalarinkin kädessä nähtävän työvälineen keksijä on suomalaissyntyinen – keksijän asianajaja veti välistä, 4/2017.

<sup>192</sup> USPO patenttihakemus 3,228,087 1966.



Esteellisyys on myös toimistokohtaista, mikä tarkoittaa sitä, että yhden asiamiehen ollessa esteellinen koko toimisto olisi esteellinen.<sup>193</sup>

Myös Ruotsin patenttiasiamiesten eettisissä säännöissä on todettu, että

Ett patentombud får inte anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller beaktansvärd risk för en sådan i förhållande till uppdragsgivaren (...). Detsamma gäller om det föreligger *något annat förhållande* som innebär hinder för ombudet att *fritt och obundet ta tillvara uppdragsgivarens intressen*.<sup>194</sup>

Esteellisyysäännös on jätetty tulkinnanvaraiseksi, mutta mielestäni myös laajaksi, ilmaisulla ”*något annat förhållande*”<sup>195</sup>.

Ruotsin patenttiasiamieskomitea on päätöksessään POD 37/2013 tarkastellut patenttiasiamiehen esteellisyyttä edustaessaan kahta osittain kilpailevaa yritystä. Tapauksessa Integritouchilla ja Sonylla oli ollut yhteistyösuhde vuodesta 2004, joka sitten päättyi riitaan Integritouchin väittäessä Sonyn keksintöjen ja keksintöjen patenttihakemusten perustuvan pitkälti Integritouchin tekniikkaan. Integritouch väitti, että ko. patenttiasiamies olisi edustaessaan kilpailevaa yritystä Sonya paljastanut Integritouchin keksintöjen teknisiä rakenneosia, ideoita ja mietintöjä Sonylle patenttihakemuksia laatiessaan.<sup>196</sup> Integritouch oli tehnyt asiasta rikosilmoituksen Sonya vastaan. Komitea kuitenkin päätti olla asettamatta patenttiasiamiehelle kurinpitoseuraamuksia siksi, että ko. patenttiasiamies oli kuitenkin saman tien tehtävien vastaanottamisen jälkeen luopunut yritysten edustamisesta, kun tuli ilmi, että kyseessä saattaisi olla intressikonflikti. Seuraavaa ei suoraan todettu, mutta vaikuttaa siis siltä, että patenttiasiamieskomitea oli sitä mieltä, ettei ennen Integritouchin ja Sonyn riitaa olisi ollut olemassa riskiä intressikonfliktiriidalle. Tämä tulkinta on mielestäni hämmäntävä. Vaikka kaksi yritystä tekee yhteistyötä, on taustalla aina riski intressikonfliktille, mikäli tulevaisuudessa suhteet menevät solmuun (kuten tässä tapauksessa tapahtui) tai patenttiasiamiehen objektiivisuus kyseenalaistetaan. Vaikka

---

<sup>193</sup> HE 89/2013 s. 42.

<sup>194</sup> Patentombudsnämndens allmänna råd med vägledande regler om god patentombudssed enligt 5 § lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud s. 2.

<sup>195</sup> Suomeksi käännettynä ”jokin muu seikka”.

<sup>196</sup> POD 37/2013 s. 3.

yritykset tekevät yhteistyötä, ovat he edelleen myös samaan aikaan kilpailijoita. Integritouch teki patenttiasiamieskomitean päätöksestä oikaisuvaatimuksen, mutta ilman menestystä.<sup>197</sup>

POD 37/2013 on kuitenkin myös Suomen sääntelyn mukainen. On nimittäin todettu, että vaikka auktorisoidun asiamiehen tulisi olla ottamatta ilman asiakkaiden suostumusta vastaan tehtävää samassa asiassa kahdelta tai useammalta asiakkaalta, jos asiakkaiden edut tai oikeudet asiassa ovat ristiriitaiset tai eturistiriidan mahdollisuus on ilmeinen, on tämä kuitenkin hyväksyttävää, mikäli kaikki kyseiset asiakkaat pyytävät häntä antamaan apuaan.<sup>198</sup> Lisäksi asiamiehen on oltava kykenevä ottamaan huomioon kaikkien asiakkaiden edut tasapuolisesti, mutta jos asiasta syntyy myöhemmin riita olisi asiamies velvollinen luopumaan tehtävistään.

Esteellisyyssäännös ei mielestäni kuitenkaan muodostaisi estettä patenttiasiamiehen ja asiakkaan yhteiskeksijyyteen, mikäli patenttiasiamies luopuu kaikista oikeuksista keksintöön.

### 3.3.3. Salassapitovelvollisuus

Salassapitovelvollisuuden puitteissa patenttiasiamies ei saa luvattomasti ilmaista asiakkaansa yksityistä tai perheen salaisuutta taikka liike- tai ammattisalaisuutta, josta hän on tehtävää suorittaessaan saanut tiedon. Tämä säännös löytyy sekä teollisuusasiamiehiä koskevasta laista että eettisistä säännöistä. Yrityssalaisuuden rikkominen löytyy myös rikoslain 30 luvusta 5 §:stä. Tämän lisäksi on säädetty liikesalaisuuslaki, joka on olemassa sitä varten, että se kattaisi kaikki väärinkäytön tilanteet silloinkin, kun se ei suoraan soveltuisi rikoslain pykälän mukaan arvioitavaksi; kyse on siis yleisestä kiellosta.<sup>199</sup>

On kuitenkin epäselvää, missä laajuudessa patenttiasiamies voisi käyttää hyväkseen asiakkaaltaan saatuja tietoja ”know-how:n” puitteissa. Tästä lisää kappaleessa 4., koskien patenttiasiamiehen ammattitaidon hyödyntämistä omissa keksinnöissä.

---

<sup>197</sup> POD 37/2013 päätös oikaisuvaatimuksesta 2.3.2014.

<sup>198</sup> HE 89/2013 s. 41. Vastaava on todettu asianajajia sitovissa hyvää asianajajatapaa koskeissa ohjeissa.

<sup>199</sup> HE 49/2018 s. 60.

Ruotsin hallituksen esityksessä on korostettu, että patenttiasiamiehen tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden täysimääräisen hoitamisen edellytyksenä on salassapitovelvollisuus.<sup>200</sup>

#### 3.3.4. Liiketoimet asiakkaan kanssa

Pääsääntönä on, että liiketoimia asiakkaan kanssa tulee välttää. Tätä ei kuitenkaan ole täysin kielletty. Mahdollisesti hyväksyttävä liiketoimi voi olla kyseessä, mikäli se perustuu

- a) asiakkaan nimenomaiseen pyyntöön,
- b) osapuolia voi pitää tiedollisilta ja muilta edellytyksiltään tasaveroisina, ja
- c) kyseisen liiketoimen intressit ovat mahdollisimman yhdensuuntaiset.<sup>201</sup>

Esimerkkitilanne voisi olla asianajajan osakkuus yhteisesti rahoitetussa ja kolmansille vuokrattavassa kiinteistössä. Asianajajan ja asiakkaan väliset muut kuin tavanomaiset kuluttajaliiketoimet eivät ole suositeltavia. Harkinta on kuitenkin tehtävä asianajajan toimesta tapauskohtaisesti.<sup>202</sup> Tämä on omiaan aiheuttamaan epäselvyyksiä, mutta selvästikään edes tapaohjeiden mukaan liiketoimet asiakkaan kanssa eivät ole täysin kiellettyjä. Liiketoimet asiakkaan kanssa ovat kuitenkin poikkeus, jota tulisi tulkita suppeasti muiden eettisten sääntöjen valossa.

Tapaohjeiden vastaista eivät ensinnäkään ole aivan tavanomaiset yksityiselämän liiketoimet, joissa asianajaja tavanmukaisesti on kuluttaja-asemassa. Ei siis ole kiellettyä ostaa kodinkonekauppiasiakkaalta kahvinkeitintä eikä autokauppiasiakkaalta autoa. Kielletystä liikesuhteesta ei voine olla kysymys myöskään silloin, jos asianajaja omistaa tavanomaisessa sijoitustarkoituksessa noteeratun asiakasyhtiönsä osakkeita. Sen sijaan muunlaisessa tilanteessa asiakasyhtiön osakkeiden omistus voi olla hyvän asianajajatavan vastaista.<sup>203</sup>

Patenttiasiamiehen merkitseminen keksijäksi ei kuitenkaan välttämättä tarkoittaisi, että tämän seurauksena henkilöt ryhtyisivät liiketoimintaan yhdessä. Tämä on kuitenkin

---

<sup>200</sup> RP 2009/10:202.

<sup>201</sup> Tapaohjeiden kommentaari 2011 s. 23.

<sup>202</sup> Ibid.

<sup>203</sup> Ibid.

mahdollista ja etenkin, jos keksintö on arvokas, on patenttiasiamiehellä oletettavasti kiinnostusta osallistua liiketoimintaan myös muulla tavoin kuin pelkästään patenttiasiamiehen roolissa. Hyvin usein myös asiakkaat saattavat pyytää patenttiasiamiestä lähtemään mukaan yritystoimintaan.

Ruotsin asianajajien tapaohjeiden kommentaarissa todetaan myös, että asianajajan ja asiakkaan väliset taloudellinen yhteistyö ei ole sallittu.<sup>204</sup> Etenkin jos tämä yhteistyö saattaisi johtaa asiakkaan ja asianajajan väliseen intressikonfliktiin.<sup>205</sup> Asianajaja ei myöskään ole oikeutettu omistamaan osakkeita tai osuuksia asiakkaan yrityksessä<sup>206</sup> ja Ruotsin asianajosäännöissä on saman sisältöinen kielto asianajajan ja asiakkaan välisten liiketoimien suhteen.<sup>207</sup>

### **3.4. Patenttiasiamiehen keksinnöllisen panoksen arviointia**

Patenttiasiamiehen tehtävää pohdittaessa, riippumatta sen laajasta tai suppeasta tulkinnasta, eteen voi tulla tilanteita, jossa asiamiehen lisäykset ovat toimeksiantotulkinnasta huolimatta jo niin isoja ja merkittäviä, että herää kysymys asiamiehen positiosta keksijänä. Kysymys tietenkin liittyy myös siihen, missä keksinnön ja idean raja menee ja kuinka suuresta muutoksesta tai lisäyksestä on kyse. Jos patenttiasiamiehiä aletaan nimittää yhteiskeksijöiksi, se saattaisi vaarantaa asiakkaiden halukkuutta ottaa yhteyttä patenttiasiamieheen ja jakaa ideoitansa siinä pelossa, että jokin kolmas osapuoli vie osan keksinnöstä vaikkakin parannusehdotuksien kera. Patenttiasiamiehen panoksen arvioinnissa tapaohjeiden alla on mielestäni lähdeittävä siitä oletuksesta, ettei patenttiasiamies lainkaan päätyisi keksijäksi. Tämä ei ainakaan pitäisi olla patenttiasiamiehen tavoite.

Haastateltavani eurooppapatenttiasiamies J.J. on päätenyt itse yhteiskeksijäksi asiakkaidensa keksintöihin, mutta hakijaksi ei milloinkaan. J.J. myös kertoi tapauksesta,

---

<sup>204</sup> ”Ekonomiska transaktioner mellan en advokat och dennes klient får inte förekomma om sådana inte följer av uppdraget. Om klienten driver rörelse, får dock normala transaktioner inom ramen för klientens rörelse ske.” Vägledande regler om god advokatsed, 2016 s. 10.

<sup>205</sup> Ibid. s. 11.

<sup>206</sup> Ibid.

<sup>207</sup> ”Det förhållandet, att advokat under vissa förutsättningar får äga aktie i klientföretag, innebär ingen förändring av regeln, att det inte bör förekomma andra ekonomiska transaktioner mellan advokaten och klienten än som följer av uppdragsförhållandet och att advokaten regelmässigt inte bör inlåta sig i affärsförbindelse med klienten. Aktie i klientföretag skall därför normalt förvärvas från annan än klienten. Förvärv av aktie direkt från klienten bör dock kunna ske om förvärvet sker vid spridning av ägandet i den omfattning som krävs enligt första stycket, under förutsättning att förvärvet sker på samma villkor som för övriga förvärvare.” Vägledande regler om god advokatsed, 2016 s. 12.

jossa hän oli ratkaissut asiakkaansa keksinnön ongelman niin, että siitä tuli käytännössä toimiva. Kyse oli isosta muutoksesta, ja tästä johdosta hänet merkittiin yhteisymmärryksessä keksijäksi. Kitkaa syntyi kuitenkin siinä kohtaa, kun työsuhdekeksintölainmukainen palkkion maksu ja sen jakaminen keksijöiden kesken tuli ajankohtaiseksi. ”Kun en omaa osaa tästä palkkiosta tietenkään halunnut, vastahakoisuus haihtui kuin ilmaan”, hän kommentoi.<sup>208</sup>

Esimerkkinä keksinnöllisen panoksen arvioinnissa voidaan esittää suomalainen Nyhtökaura, joka on saanut vahvan kansainvälisen patenttisuojan tuotteidensa rakenteelle, raaka-aineille ja valmistusmenetelmälle. Gold & Green-yhtiön perustajat Kivelä ja Itkonen, totesivat Tekniikka & Talous lehdessä patenttihakemuksistaan, että patentin vaihtoehtona olisi ollut menetelmän täydellinen salaaminen, että ”tietysti tässä on riski, että patenttia lähdetään kiertämään” mutta Kivelä toteaa edelleen, että ”uskomme, että patenttisuoja tuo vahvan suojan kaikille tuotteillemme, ei pelkästään nyhtökauralle. Patentin myötä kilpailija ei saisi valmistaa suutuntumaltaan vastaavaa tuotetta vastaavista raaka-aineista kehittämillämme tuotantomenetelmillä”.<sup>209</sup>

Mikäli patenttiasiamies tässä kohtaa olisi esimerkiksi ehdottanut kauran ja palkokasvien yhdistelmän lisäksi kansainvälisessä patenttihakemuksessa haettavan suojaa myös rukiin ja ohran käyttöön palkokasvien kanssa, olisi tämä uusi laajennus asiakkaan alkuperäiseen keksintöön. Itse arvioisin tässä tapauksessa kuitenkin tapaohjeiden alla, että patenttiasiamiehen tunkeutuminen keksijäksi olisi vastoin hyvää asiamiestapaa siksi, että tämä lisäys olisi nähtävä yksinkertaisesti patenttiasiamiehen tehtävänä saada olemassa olevalle keksinnölle mahdollisimman laajan suojan. Mahdollisimman laaja suoja voisi tarkoittaa, että uusi keksinnöllisiä panoksia lisätään patenttiasiamiehen aloitteesta.

Kestävän kehityksen kannalta olennaista olisi, että uudet keksinnöt olisivat mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja jo ympäristöystävälliset keksinnöt mahdollisimman laajasti käytettävissä eri tekniikan osa-alueilla. Yhteiskunnan ollessa tällaisessa kriisissä on mielestäni jokaisen velvollisuus omalla tavallaan kannustaa ja edesauttaa ilmastonmuutoksen torjumista. Patenttiasiamiehen kohdalla kyseessä olisi asiakkaiden

---

<sup>208</sup> Haastattelu J.J. 2019.

<sup>209</sup> Tekniikka & Talous, ”Nyhtökaura saamassa vahvan kansainvälisen patenttisuojan - tänä vuonna tulossa 5 uutta tuotetta” 2017.

kannustaminen ympäristöystävällisempään suuntaan keksinnöissään, laajentaa keksintöä ja koittaa levittää varsinkin kestävä kehityksen mukaisia keksintöjä mahdollisimman moneen käyttöön.

### **3.5. Onko eettisillä ohjeilla todellisuudessa mitään merkitystä?**

Tapaohjeet eivät ole lakia, mutta sillä on asema oikeuslähteenä ja tulkintaohjeena. Asianajoliiton tapaohjeet perustuvat kuitenkin osittain lakiin ja täsmentävät sitä.

Koulu on todennut, ettei pehmeä sääntely automaattisesti saa vanhassa tai modernissa oikeuslähdeopissa paikkaa.<sup>210</sup> Tämä johtuisi ainakin osaksi sitä, että pehmeä sääntely ei muodosta kokonaisuutta vaan jakaantuu pehmeään viranomaissääntelyyn ja vastaavaan itsesääntelyyn. Mikään ei nimittäin takaa, että nämä seuraavat samoja sääntöjä. Jos tarkastellaan itsesääntelyä ja esimerkiksi otetaan sen vanhin tyyppi eli alakohtaiset eettiset säännöt kuten asianajajien tapaohjeet, ne sijoitettaneen useimmiten tapaoikeuden kategoriaan. Tapaoikeuden käsite vuorostaan on nykyisessä oikeusjärjestyksessämme varsin epävarma. Neuvosen mukaan oikeudenkäymiskaaren 1:11 on menettänyt merkitystään, ja nykypäivänä se toimii lähinnä muistutuksena, mistä suunnasta ratkaisua on etsittävä, jos asiassa ei ole lakia.<sup>211</sup> Sopimussuhteissa käytäntesääntöjä voidaan kuitenkin lähestyä sopimuksen osana, jolloin on annettava merkitystä osapuolten tietoisuudelle tavasta ja käytäntesäännöistä.<sup>212</sup>

Patenttiasiamiehen ja asiakkaan kohdalla olisi siis ensisijaisesti tarkoituksenmukaista nähdä tapaohjeet osana sopimusta, jolloin eettisillä säännöillä on hyvinkin paljon käytännön merkitystä. Jos kuitenkin oletetaan, että patenttiasiamies jo ennen virallisen sopimussuhteen syntyä tukee mahdollista asiakasta keksinnössään, ei näitä eettisiä sääntöjä voisi enää sopimussuhteen nojalla nähdä velvoittaviksi. Silloin niiden merkitys häilyy entisestään.

### **3.6. Yhteenveto**

Patenttiasiamiehen ammatinharjoittamiselle erityisen keskeisiä ovat luottamus ja maine. Aivan kuten asianajajillekin on heille siis asetettava korkeammat ja tiukemmat

---

<sup>210</sup> Koulu 2009 s. 130.

<sup>211</sup> Neuvonen 2006 s. 430.

<sup>212</sup> Ibid. s. 431.

ammattieettiset säännöt kuin muille kansalaisille. Patenttiasiamiehen tehtäviä ei voida tyhjentävästi määritellä, mutta tutkimukseni (ja haastattelujen<sup>213</sup>) perusteella kallistun siihen, että patenttiasiamiehen tehtäviin kuuluvia toimia on tulkittava laajasti. Tämä tarkoittaisi, että myös eettisten sääntöjen nojalla patenttiasiamiehen mahdollisuutta yhteiskeksijyyteen rajoitettaisiin.

Patenttiasiamiehen mahdollisuutta yhteiskeksijyyteen ei oikeuskäytännössä ole tarkasteltu lähes ollenkaan, mutta yllä mainitun tapauksen perusteella näyttää siltä, että mikäli sitä tarkasteltaisiin, tyrmättäisiin patenttiasiamiehen mahdollisuus keksijyyteen kokonaan. Tapaus ei kuitenkaan ole suomalainen, minkä takia tulkintamalli Suomessa on vielä avoin. Tutkimukseni perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että myös Suomessa kallistuttaisiin tuomioistuimessa saman suuntaiseen tuomioon kuin Australiassa. Suurimman esteen yhteiskeksijyyteen muodostavat esteellisyysäännöt ja patenttiasiamiehelle yleisesti uskottu tehtävänkuva.

Kuten myös Naumanen on opinnäytetyössään lopuksi todennut, perustuu sopimussuhteen onnistuminen ja tehokkuus kuitenkin viimekädessä enemmän sopimusosapuolten väliseen luottamukseen kuin sopimusehdoissa lueteltuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.<sup>214</sup> Tästä johtuen haluan alleviivata patenttiasiamiehen ja (mahdollisten) asiakkaiden luottamussuhdetta tapaohjeista riippumatta. Jotta patenttiasiamies voisi tehokkaasti kiertää keksijäkysymyksen eikä myöskään joutuisi tilanteeseen, jossa todellinen keksijä (eli tässä patenttiasiamies) joutuisi luopumaan keksijäntittelistä kokonaan asiakkaan eduksi, ehdottaisin käytettävän mahdollisimman paljon avoimia kysymyksiä konsultaation yhteydessä. Tällöin ei synny vaaraa, että patenttiasiamiehen panosta voisi lain, tapaohjeiden tai oikeuskäytännön valossa nähdä keksinnöllisenä.

---

<sup>213</sup> Haastattelut eivät ole oikeuslähteenä pitäviä eikä tutkimuksen oikeudellisen näkökulman kannalta merkityksellisiä. Haastattelut ovat ainoastaan toimineet tukena ja peilinä omaa käsitystä vastaan, sekä puhtaan mielenkiinnon kohteena.

<sup>214</sup> Houtsonen 2000 s. 235 ja Naumanen 2014 s. 61.

## 4. PATENTTIASIAMIEHEN AMMATTITAIIDON HYÖDYNTÄMINEN OMISSA KEKSINNÖISSÄ ASIAKASSUHTEEN LOPUTTUA

### 4.1. Yleisesti

Naumanen on tarkastellut asianajajan lojaliteettivelvollisuutta ja todennut, että mielenkiintoinen lojaalisuusnäkökulma salassapitoon on se oletus, että asianajaja tulee mitä luultavimmin käyttämään myöhemmissä toimeksiantosuhteissaan sellaista know-how:ta, eli osaamista tai ammattitaitoa, mitä hän on saanut hoitaessaan aikaisempia toimeksiantoja. Naumasen mukaan asiakassuhteen hoitamisessa kertynyt tietotaitopääoma ei kuulu toimeksiantokohtaiseen salassapitoon eikä siten hyvän asianajajatavan 19 §:n piiriin.<sup>215</sup>

Missä siis menee liikesalaisuuden/salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon ja ammattitaidon rajanveto? Tähän ei ole mitään suoraa vastausta, sillä ammattitaitoa<sup>216</sup> ei ole yhtenäisesti määritelty ja sen laajuus saattaa muuttua alasta riippuen. Ammattitaito ei myöskään ole staattista, vaan siinä tapahtuu jatkuvasti muutoksia.<sup>217</sup> Työttömyysturvalaissaan ei ole määritelty ammattitaidon sisältöä 8 § ammattisuojan yhteydessä, vaan hallituksen esityksessä on todettu, että ”ammattisuoja määritellään esimerkiksi työnhakijan haastattelun yhteydessä”.<sup>218</sup> Tässä viitataan toki suojan laajuuteen, mutta siihen vaikuttaa eniten juuri ammattitaidon määrittely. Ammattitaitoa on suhteellisen pinnallisesti arvioitu tapauksessa TT:2001-6. Siinä soveltuvuuteen, ja soveltuvuuden kautta ammattitaitoon, argumentoitiin vaikuttavan myös luonne ja asenne.<sup>219</sup> Tämän lisäksi tietenkin koulutus, kokemusvuodet ja työtehtävien sisältö vaikuttivat. Missään ei kuitenkaan arvioitu sitä substanssia, mitkä yksittäiset asiat ovat ammattitaitoa ja mitkä eivät ole tai mikä on soveltuvuutta ja mikä ammattitaitoa. Mutta, jos näinkin laajasti on väitetty, että myös luonne ja asenne olisivat osa ammattitaitoa, patenttiasiamiehen kohdalla kehittyntä ”silmää” keksinnöille ja ideoiden ”lentoa” asiakaskokemusten myötä voisi pitää ammattitaitona – ainakin niin pitkälle, kun ei ole kyse liikesalaisuudesta. Tällainen tulkinta laajentaisi patenttiasiamiehen mahdollisuuksia hyödyntää saamiaan tietoja omia keksintöjään varten, mikäli ne eivät kuulu liikesalaisuuden piiriin, jota täsmennettiin

---

<sup>215</sup> Naumanen 2005 s. 44.

<sup>216</sup> Kansainvälisessä oikeudessa käytetään myös termiä ”know-how”.

<sup>217</sup> <https://sites.google.com/site/skillsknowhow/home/ammattitaito>.

<sup>218</sup> HE 210/2016 kappale 2.1.3.

<sup>219</sup> TT:2001-6 kohta 40.



vuoden 2018 liikesalaisuuslain myötä. Liikesalaisuusdirektiivin 2 artiklan mukaan liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa, joka täyttää kaikki kolme seuraavaa vaatimusta:

- 1) Tieto ei ole tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa;
- 2) tiedolla on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa; ja
- 3) haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin tiedon suojaamiseksi.

Nämä vaatimukset voidaan myös kiteyttää tunnusmerkkeihin salassapitotahto, salassapitointressi ja tosiasiallinen salassapito.<sup>220</sup>

Ensimmäinen vaatimus on erityisen kiinnostava tutkielmaani ajatellen. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että yleisesti tunnettu tieto eli julkinen tieto ja alan yleiseen koulutukseen sisältyvä tieto sekä sellainen yleinen kokemus ja taito, jonka henkilöt ovat hankkineet osana tavanomaista työskentelyään (eli ammattitaito ja kokemus), ei ole liikesalaisuutta.<sup>221</sup>

Arvio liikesalaisuuden ja henkilön ammattitaidon välillä on tarkoituksella myös liikesalaisuuslaissa jätetty tuomioistuimen arvioitavaksi tapauskohtaisesti. Huomiota on arviossa kuitenkin kiinnitettävä siihen,

- 1) onko kyse muistinvaraisesta tai tallenteena tai kirjallisessa muodossa olevasta tiedosta,
- 2) tiedon yksityiskohtaisuus ja
- 3) tiedon yrityskohtaisuus (eli onko tieto laajemmin tunnettu tietyllä toimialalla).<sup>222</sup>

Uuteen liikesalaisuuslakiin oli kuitenkin tarkoitus lisätä yleinen liikesalaisuuden määritelmä, joka kattaisi myös niitä tilanteita, jotka eivät suoraan sovellu rikoslain yrityssalaisuuden rikkomisen 30 luvun 5 §:n piiriin.

---

<sup>220</sup> HE 49/2018 s. 82.

<sup>221</sup> Vapaavuori 2019 s. 67.

<sup>222</sup> HE 49/2018 s. 83

Hyvää asiamiestapa arvioitaessa on hallituksen esityksessä todettu, ettei asiamiehen saamaa tietoa voisi käyttää toisen asiakkaan asiaa hoitaessa, jos osapuolten edut ovat ristiriidassa. Sellainen tieto, jolla ei ole enää merkitystä asiassa, ei kuitenkaan synnyttäisi esteellisyyttä. Edelleen todetaan, että jos patentin uutuustutkimuksessa tulee esille oman asiakkaan patentti ja kyse on samasta tekniikanalasta, asiakkaan edustamisesta tässä toimeksiannossa tulisi lähtökohtaisesti luopua tai ainakin pidättäytyä ottamasta kantaa esille tulleeseen patenttiin.<sup>223</sup>

Jo suhteellisen vanhassa, mutta edelleen relevantissa kotimaisessa tapauksessa MT:1994:013 oli kysymys liikesalaisuuden ja ammattitaidon rajanvedosta. Siinä yhtiö Dyno Industrier A/S väitti entisen työntekijänsä Strömstenin vieneen eteenpäin seuraavaan työpaikkaan yhtiön liikesalaisuuksia liittyen tiettyyn liimateknologiaan. Strömsten puolestaan väitti näiden kuuluvan hänen omaan tietotaitoonsa. Dyno Industrier A/S vetosi siihen, että Strömstenillä oli ollut pääsy kaikkeen yhtiön välttämättömään projektityössä tarvittavaan informaatioon liimateknologia mukaan lukien ja että hänelle kertyi omia arkistoja, joissa oli suuria määriä liimateknologiaan liittyvää teknistä tietoa.<sup>224</sup> Tämä tieto oli vain harvojen hallussa ja sen osalta oli allekirjoitettava salassapitosopimus. Dyno Industrier A/S perusteli kantaansa vielä sillä, että mainitut yritys- ja liikesalaisuudet eivät sisälly Strömstenin työsuhteensa aikana saavuttamaan työkokemukseen eikä Strömstenillä siten työsuhteen päätyttyä ole ollut oikeutta käyttää, myydä tai ilmaista entisen työnantajansa yritys- ja liikesalaisuuksia.<sup>225</sup> Mainitut tiedot olisivat Dyno Industrier A/S:n mukaan pitkäaikaiseen tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa. Dyno Industrier A/S argumentoi vielä seuraavasti;

”Liikesalaisuuden laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että ns. know-how'n käsite täydentää liikesalaisuuden käsitettä ja laajentaa salassapitovelvollisuuden aluetta. Vaikka know-how ei sellaisenaan käsittäisi liikesalaisuutta, ovat esim. yrityksen kehittämän käyttöön ottaman ja tuotannossaan soveltaman metodin tai tuotantoprosessin eri osat ja niihin liittyvät tiedot arvokasta know-how'ta, jonka yritys tahtoo suojata itselleen ja pitää kilpailijoilta salassa oman yrityksensä toiminnan eduksi.”<sup>226</sup>

---

<sup>223</sup> HE 89/2013 s. 41.

<sup>224</sup> MT:1994:013 s. 17.

<sup>225</sup> Ibid. s. 2.

<sup>226</sup> MT:1994:013 s. 7.

Markkinatuomioistuin kuitenkin päätyi ratkaisuun, jonka mukaan oli jäänyt näyttämättä, että Strömstenin tietotaito olisi ollut peräisin liikesalaisuuksista ja että Strömstenillä on siten ollut oikeus käyttää hyväkseen palveluksessa saamaansa kokemuseräistä tietoa palveluksen päätyttyä. Strömstenin koulutuksen ja eri työnantajien palveluksessa hankkimansa kokemuksen perusteella oli katsottava, että hän oli ilmeisen kykenevä suoriutumaan itsenäisesti ko. tehtävistä.<sup>227</sup>

#### 4.1.1. Keksinnön hyödyntäminen

Riippumatta siitä, kuka oikea keksijä on, mistä tiedot keksintöön on saatu tai kuka luokitellaan keksinnön omistajaksi, ei erinomaisestakaan keksinnöstä ole mitään hyötyä niin kauan, kun sitä ei ole mahdollista hyödyntää.

Esimerkiksi uuden teknologian käyttäminen kilpailukykyisesti perustuu sekä oikean know-how:n, että oikeiden apuvälineiden käyttöön. Tämä know-how voidaan jakaa kahteen osaan, eksplisiittiseen ja kokemuseräiseen. Eksplisiittisellä know-how:lla tarkoitetaan taitoa tunnistaa ongelma ja käyttää tarvittavia apuvälineitä. Kokemuseräisellä (tai ”hiljaisella”) know-how:lla tarkoitetaan taitoa ratkaista ongelma tehokkaasti siihen kuuluvassa ympäristössä.<sup>228</sup> Eksplisiittisiä taitoja voidaan opettaa, mutta kokemuseräiset taidot opitaan sanamuodon mukaisesti käytännön kokemuksen kautta ja ne saattavat olla vaikeita uusille yrityksille ja yksityisille että paikalliselle yhteisölle, jolla on käytännön ymmärrys siitä, mikä toimii ja ei toimi.<sup>229</sup> Taitojen luomisen ja taitojen ylläpidon haastetta lisäävät myös tekniikan muuttuva luonne ja epätasapaino paikallisten tarpeiden ja globaalien suuntausten välillä. Verkostojen kehittyessä myös roolit muuttuvat. Yhä enemmän monikansallisten yritysten kaupallinen menestys tulee taitojen, teknologioiden ja sijoituslähteiden kanavoinnista sen sijaan, että kyettäisiin hallitsemaan kaikkea keskeisiä tekniikoita ja tuotantoprosesseja.<sup>230</sup> Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että yhteistyötä ja taitojen keskinäistä jakamista ja käyttöä edistetään ja kannustetaan säännösten avulla.

Ympäristön kannalta olisi suositeltavinta, että mahdollisimman monella yrityksellä olisi mahdollisuus hyödyntää keksintöä tai ainakin siihen liittyvää know-how:ta. Kuo on

---

<sup>227</sup> Ibid. s. 20.

<sup>228</sup> Dearing 2000 s. 115.

<sup>229</sup> Ibid.

<sup>230</sup> Ibid.

tarkastellut yritysten välisen tiedonsiirtoa.<sup>231</sup> Hänen mukaansa teknologian lisenssisopimukset ja keksijöiden työpaikkamuutokset voidaan luokitella vapaaehtoisiksi tiedonsiirtoiksi yritysten välillä. Kun taas teknologian lisensointi on suoraviivainen esimerkki kahdenvälisestä, kompensoidusta tiedon siirrosta, on myös väitetty keksijöiden liikkuvuuden olevan tiedon myyntiä.<sup>232</sup> Tämä tarkoittaisi, että yritykset olettaisivat osan tiedosta, kuvattu know-how:na, kulkevan työntekijöiden vaihdon takia yritysten välillä.

## 4.2. Patenttioikeuden ja ympäristöoikeuden välinen yhteistyö

Moni nykypäivän sosiaalinen ja taloudellinen kehitys ovat seurausta teknisistä löydöistä ja keksinnöistä esimerkiksi viestinnän, tietojenkäsittelyn, terveystieteiden ja energiantuotannon aloilla.<sup>233</sup> Jo tämän perusteella patenttioikeuden ja ympäristöoikeuden välinen vuorovaikutus on ilmiselvä. Tämän lisäksi Suomi on tunnustettu ”innovaatiojohtajana” ja ”kasvun edelläkävijänä” IUS 2010 raportin mukaan,<sup>234</sup> mikä antaisi ymmärtää, että kotimaisten innovaation edistäminen otetaan vakavasti ja innovointia pidetään yhtenä päätavoitteena. Vuoden 2009 suomalaiselle innovaatiostrategialle on ominaista julkisen sektorin politiikka, joka kansallisessa koulutusjärjestelmässä lisää innovaatioita ja lisää tutkimusrahoitusta tietämyksen ja osaamisen kehittämiseksi yrityssektorin innovaatioiden tukemiseksi<sup>235</sup>. Strategialla pyritään lisäämään tiedonsiirtoa ja yhteistyötä yritysten ja yliopistojen välillä etenkin kansainvälisesti kilpailukykyisten innovaatioiden toteuttamiseksi.

Ympäristöystävälliset keksinnöt eivät saisi jäädä yritysten liikesalaisuudeksi. Patenttisysteemi on siksi paras vaihtoehto, että keksinnöt saadaan myös muiden käytettäväksi tietyllä aikavälillä. Edelleen on todettava, että keksinnöille laitetaan erittäin suuret odotukset. Se, että teemme asioita paremmin, tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin kuin aikaisemmin ei yksinään riitä enää ongelman ratkaisemiseksi. Tarvitaan aivan uusia toimintatapoja ja aivan uusia korjaavia toimenpiteitä.<sup>236</sup>

---

<sup>231</sup> Kuo 2016 s. 35.

<sup>232</sup> Ibid.

<sup>233</sup> Dearing 2000 s. 105.

<sup>234</sup> Innovation Union Scoreboard (IUS) raportti 2010 s. 4 ja 10.

<sup>235</sup> Kansallinen innovaatiostrategia ja sen toimeenpano, Suomen Yrittäjät ss. 1-2.

<sup>236</sup> Dearing 2000 s. 103.

Heaton on esittänyt kolme näkökulmaa, miten ympäristöoikeuden ja patenttioikeuden pitäisi yhdistyä, jotta tietotaidon käyttöä ja kannustimia voitaisiin panna käytäntöön mahdollisimman tehokkaasti. Pitäisi

- 1) yhdistää joustava, kannustinpohjainen ympäristöpolitiikka - joka keskittyy teknologisen muutoksen suuntaan - teknologiapolitiikkaan, jonka tarkoituksena on lisätä innovaatioita,
- 2) sisällyttää innovaatiopolitiikka ympäristöpolitiikkaan kohdistamalla politiikan välineet tekniikoille, jotka tarjoavat lähteen potentiaaliselle ympäristön säästämiseksi ja kunnostamiselle, ja
- 3) sisällyttää ympäristöpolitiikka innovaatiopolitiikkaan lisäämällä ympäristökriteerien selkeyttä teknologian kehittämistä tukevissa politiikoissa ja ohjelmissa.<sup>237</sup>

Tämän saavuttaminen edellyttää avoimuuden ja oppimisen, yritysten sosiaalisen vastuun ja ekotehokkuuden periaatteiden laajentamista koko innovaatioprosessin ajan. Tämä prosessi ulottuu tutkimuksesta ja kehityksestä tekniikan valinnan ja käytön, tuote- ja palvelusuunnittelun, sijoitus- ja työllisyyspolitiikkaan sekä globaalin ja paikallisen yritystoiminnan samoin kuin liikkeenjohdon ja valtion suhteiden kehittämiseen.<sup>238</sup>

#### 4.3.Yhteenveto

Rajallisen tilan vuoksi, tätä näkökulmaa ei ole mahdollista tarkastella enempää. Haluan kuitenkin huomauttaa, että rajanveto on hyvin vaikeaa myös tilanteissa, jolloin asiakas ei enää kuulukaan varsinaiseen asiakaspiiriin. Olisi myös kohtuutonta ja säännösten kiertoa, mikäli patenttiasiamies voisi yhtenä päivänä irtisanoa kaikki asiakassuhteensa ja toisena laatia patenttihakemuksen omalle keksinnölleen, joka kuitenkin perustuisi asiakkailtaan saamiin tietoihin vuosien varrella. Näiden tilanteiden selvittämiseksi ehdottaisin samoja kriteerejä kuin asianajajilla on liittyen lojaliteettivelvollisuuteen jo ennen sopimuksen syntyä, mutta tässä tapauksessa asiakassuhteen jälkeiselle ajalle. Lisäksi sovellettavaksi voisi harkita muutaman vuoden kilpailukieltolauseketta patenttiasiamiesten luotettavuuden ja uskottavuuden ylläpitämiseksi, mutta ilman, että heidän mahdollisuuttansa käyttää opittuja tietojaan hyväkseen kiellettäisiin kokonaan.

---

<sup>237</sup> Heaton 2000 s. 14.

<sup>238</sup> Dearing 2000 s. 104.

Ammattitaidon ja salassapitovelvollisuuden rajanvetoa pitäisi ehdottomasti tarkastella enemmän, sillä ammattitaidon merkitys on erittäin suuri keksintöjen syntymisen kannalta. Ympäristön kannalta saattaisi olla parasta käyttää mahdollisimman suppeaa tulkintamallia, jotta tieto leviäisi tehokkaammin. Toisaalta patenttiasiamiehen suhteen suppea tulkintamalli ei välttämättä olekaan se oikea, mikäli asiakkaat tämän takia eivät uskalla paljastaa kaikkea tietoa eikä siten myönnä patenttiasiamiehelle sitä luottamusta, jota hän tarvitsee voidessaan suorittaa tehtävänsä täysimääräisesti. Maailman ollessa tällaisessa kriisitilanteessa ympäristön suhteen ehdottaisin, että ammattitaitoa tulkittaisiin laajasti ja tiedon, taidon ja know-how:n leviämistä, käyttöä ja hyödyntämistä edesautettaisiin, etenkin ympäristöystävällisyyteen liittyvää tietotaitoa.

## 5. YHTEENVETO JA LOPPUTULOKSET

Lainsäädännön alla keksijän määrittelemisen suhteen suurin merkitys on sillä, kuka loi keksinnön alkuidean. Mahdollisuus yhteiskeksijyyteen on myös olemassa, mutta silloin yhteiskeksijän panokselle asetetaan suhteellisen korkeat vaatimukset. Patenttiasiamiehen on myös mahdollista olla yhteiskeksijä, mutta vain rajallisesti. Patenttiasiamiehen panoksen rima on korkeammalla kuin muilla kansalaisilla. Vaikka objektiivisia kriteerejä olisi pääsääntönä noudatettava, olen sitä mieltä, että patenttiasiamiehen tehtävän asianmukainen suorittaminen edellyttää, että hänen keksinnölliselle panoksellensa, parannusehdotuksille ja laajennuksille asetetaan hieman poikkeavia kriteerejä. Mikäli patenttiasiamies kokee tekevänsä keksinnöllisiä lisäyksiä, olisi asiakkaalle tehtävä selväksi mistä on kyse. Mieluiten patenttiasiamies pyytää vielä objektiivisen lausunnon toiselta riippumattomalta patenttiasiamieheltä tai asianajajalta varmistuakseen, että keksinnöllisten panosten arviointi on tehty objektiivisin kriteerein.

Patenttiasiamiehiä sääntelevät normit ei mielestäni tällä hetkellä ole riittävän kattavia verrattaessa asianajajiin. Tähän vaikuttaa myös se, ettei patenttiasiamiehiin kohdistuvia lautankunnan ja etiikkakomitean lausuntoja ole saatavilla eikä siten ole ohjeita eettisten sääntöjen tulkitsemiseen. Tilanne on siis hieman epävarma asiakkaan suhteen. Vaikuttaa myös siltä, että asianajajiin kohdistuu edelleen tiukemmat kriteerit kuin patenttiasiamiehiin. Tämä on ymmärrettävää historiallisesti katsottuna mutta yhteiskunnan olevan tällaisessa murrossa keksinnöllisyyden ja kehityksen suhteen olisi, kuten IPR University Center on lausunut, patenttiasiamiesten valvonnan ja velvollisuuksien kasvettava samassa tahdissa.

Tutkielmassani esitetyistä seikoista olen tullut siihen lopputulokseen, että patenttiasiamiehen lojaliteettivelvollisuutta päämiestä kohtaan on pidettävä asiamiestoiminnan yhtenä kulmakivenä eikä siitä poikkeaminen olisi mahdollista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö patenttiasiamies missään tapauksessa voisi olla keksijä asiakkaansa kanssa, jos tämä on edelleen nähtävä lojaalina toimintana asiakasta kohtaan. Patenttiasiamies ei kuitenkaan yksin ilman, että on keskustellut asiakkaansa kanssa asiasta pysty tekemään täysin objektiivisia päätelmiä omasta panoksestaan. Patenttiasiamiehen panos ei siten voi johtaa yhteiskeksijyyteen ilman molempien osapuolten tietoisuutta eikä myöskään ilman yhteistä päämäärää. Yhteiskeksijä ei voisi tulla asiakkaalle yllätyksenä.

Yhteisen päämäärän voi kuitenkin sopimuksilla solmia, mikäli asiakas tietää ja ymmärtää päätöksensä seuraukset.

Mielestäni hyvän asiamiestavan alle voisi lisätä ympäristöystävällinen ohjaus joko eksplisiittisesti selvyuden vuoksi, tai laajentamalla hyvän asiamiestavan tulkintaa. Sikäli kuin hyvän asiamiestavan alle jo laajan tulkintamallin mukaan kuuluu asiakkaan liiketoiminnan edistäminen, voisi ympäristöystävällisen ohjauksen nähdä liiketoimintaa edistävänä ja kilpailustrategisena toimenä. Kuten mainitsemani CGSn tekemä tutkimus paljastaa, pitävät yli kaksi kolmasosaa kuluttajista kestävästä kehitystä yhtenä kriteerinä ostosvalintoja tehdessään.

Patenttiasiamiehen ammattitaidon ja know-how:n hyödyntämistä olisi kuitenkin syytä edesauttaa. Täten lainsäädännön tulkinnan pitäisi kannustaa tällaisen tiedon levittämiseen. Sen ei tietenkään aina tarvitse johtaa uuteen keksintöön tai keksijyyteen, ja yleisestikin voidaan katsoa, että patenttiasiamiehen olisi pääosin saatava kannustimensa muualta kuin keksijän tittelistä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että patenttiasiamiehelle asetetaan täten korkeat odotukset ns. hyveelliselle elämäntavalle. Kuitenkin on todettava, että joidenkin ammattien harjoittaminen on luonteeltaan sellaista, että tätä on vaadittava.

Lopuksi on todettava, että riippumatta ammatistaan tai tilanteesta olisi aina suotuisinta käyttää avointa kommunikaatiota suhteen alusta loppuun. Näin vältetään konfliktit ja toisten varpaille astumisen. Lisäksi kyse on perinpohjaisesta luottamuksesta toiseen ihmiseen, jota ei voi johtaa pelkästään ammattieettisistä säännöistä tai lakipykälistä.

### **5.1. Tulevaisuuden näkymät**

Yhä useampi lähtee innovoimaan ja yritykset tulevat kannustamaan siihen.<sup>239</sup> Täten patenttiasiamiehen merkitys koko kansantaloudelle tulee korostumaan. Uskon tämän takia, että eettisiä sääntöjä tullaan kiristämään ja selkeyttämään. Kuitenkin mitä tulee ympäristöystävällisten keksintöjen suhteen, luulen yhteisen hyvän painavan jatkossa sen verran, ettei kestävästä kehityksestä mukaista know-how:ta haluta suojata tai rajata liikaa vain parin tahon käytettäväksi.

---

<sup>239</sup> The Washington Post December 14, 2016.



Samalla uskon, että patenttiasiamiehet joutuvat yhä kovempaan kilpailuun keskenään, jolloin tämäkin johtaisi lojaliteettisääntöjen kiristymiseen kilpailustrategisista näkökulmista johtuen.

On oletettava, että tutkimukseni kannalta relevantteja oikeustapauksia tulee jatkossa enemmän ja jää siten nähtäväksi, miten ammattieettisiä ohjeita, patenttiasiamiehen tehtäviä ja keksinnöllistä panosta arvioidaan tuomioistuimessa.